



Relatório de Estágio

Curricular

**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL**

Inês Coutinho de Oliveira e Cesteiro

Mestrado em Ciências Jurídicas Empresarias

Ano letivo 2013/2014

ABREVIATURAS

APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual

ARIPO – African regional Intellectual Property Organization

ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

BCP – Bilateral Co-operation Plan

BEP – Boletim Europeu de Patentes

BPI – Boletim da Propriedade Industrial

CPC – Código dos Contratos Públicos

CPI – Código da Propriedade Industrial

CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

DAJ – Departamento de Assuntos Jurídicos

DGPJ – Direção-Geral da Política da Justiça

DMDM – Departamento de Marcas Desenhos e Modelos

DMP – Direção de Marcas e Patentes

DO – Denominações de Origem

DOG – Direção de Organização e Gestão

DOM – Desenho ou Modelo

DOOR – Database of Origin and Registration

DPMU – Departamento de Patentes e Modelos de Utilidade

DRE – Departamento de relações Externas

DREAJ – Direção de relações Externas e Assuntos Jurídicos

DRF – Departamento de Recursos Financeiros

DRHAC – Departamento De Recursos Humanos e de Apoio ao Cliente

DSI – Departamento de Sistemas Informáticos

DSQ – Departamento do Sistema de Qualidade

ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social

GAPI – Gabinetes de Apoio à promoção da Propriedade Industrial

GAPPA – Gabinete de Apoio ao Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura

IEP – Instituto Europeu de Patentes¹

IEP- Instituto Eletrotécnico Português

IG – Indicações Geográficas

IHMI – Instituto de Harmonização no Mercado Interno

INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial

ISEG – Instituto Superior de Economia e Gestão

IVDP – Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto

MAMAOT - Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

MNE – Ministério dos Negócios Estrangeiros

MP – Ministério Público

OAPI – Organização Africana da Propriedade Intelectual

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

OEP – Organização Europeia de Patentes

OML – Organização da Marca Lusófona

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

¹ Designado também como EPO – European Patent Office.

ONU – Organização das Nações Unidas

PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa

PCT – The Patent Cooperation Treaty²

PE – Patente Europeia

PI – Propriedade Intelectual

PME – Pequenas e médias empresas

PPP – Pedido Provisório de Patente

SGPI – Sistema de Gestão de Propriedade Industrial

SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade

TJE – Tribunal de Justiça Europeu

TPI – Tribunal da Propriedade Intelectual

TPICE – Tribunal de Primeira Instância da Comunidade Europeia

TRIPs – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights³

UE – União Europeia

² Tratado de Cooperação de Patentes.

³ Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio.

“NO TENGAS MIEDO DEL COMPROMISO,
DEL SACRIFICIO Y NO MIREN CON
MIEDO AL FUTURO, MANTENGA VIVA
LA ESPERANZA: SIEMPRE UNA LUZ EN
EL HORIZONTE”

PAPA FRANCISCO

SUMÁRIO

<u>1.</u>	<u>ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO ESTÁGIO</u>	<u>8</u>
<u>2.</u>	<u>RESENHA HISTÓRICA DO INPI</u>	<u>9</u>
<u>3.</u>	<u>FASEAMENTO DO ESTÁGIO</u>	<u>12</u>
3.1.	O DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES EXTERNAS	12
3.2.	PROMOÇÃO E INOVAÇÃO	13
3.2.1.	BOLETIM DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	13
3.2.2.	BIBLIOTECA ESPECIALIZADA EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DE PATENTES	13
3.3.	ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE PI	13
<u>4.</u>	<u>DIFUSÃO DE CONHECIMENTO</u>	<u>15</u>
4.1.	BIBLIOTECA DIGITAL	15
4.2.	COOPERAÇÃO MULTILATERAL E BILATERAL	15
<u>5.</u>	<u>DIREÇÃO DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO</u>	<u>16</u>
5.1.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E APOIO AO CLIENTE	16
5.2.	SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE	17
5.3.	DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	18
<u>6.</u>	<u>DIREÇÃO DE MARCAS E PATENTES</u>	<u>19</u>
6.1.	DEPARTAMENTO DE PATENTES E MODELOS DE UTILIDADE	19
6.2.	DEPARTAMENTO DE MARCAS E DESENHOS OU MODELOS	21
6.2.1.	EXAME DE DESENHO OU MODELO (DESIGN)	21
6.2.2.	MARCAS E LOGÓTIPOS	28
6.2.3.	DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS	35
<u>7.</u>	<u>FORMAS DE EXTINÇÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL</u>	<u>39</u>
<u>8.</u>	<u>DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</u>	<u>41</u>
8.1.	MODIFICAÇÕES DE DECISÃO	41
8.2.	RESTABELECIMENTO DE DIREITOS	42
<u>9.</u>	<u>PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÃO</u>	<u>43</u>
<u>10.</u>	<u>O GRUPO ANTI-CONTRAFAÇÃO (GAC)</u>	<u>45</u>
<u>11.</u>	<u>O ESTÁGIO ON-JOB</u>	<u>46</u>
<u>12.</u>	<u>SECONDARY MEANING</u>	<u>94</u>

<u>13.</u>	<u>EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO ESTÁGIO</u>	<u>105</u>
<u>14.</u>	<u>ANÁLISE CRÍTICA DAS ACTIVIDADES E RELAÇÃO COM SUPERVISOR INTERNO E ORIENTADORA DA FDUNL</u>	<u>105</u>
<u>15.</u>	<u>CONSIDERAÇÕES FINAIS</u>	<u>107</u>
<u>16.</u>	<u>INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS</u>	<u>108</u>

1. ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DO ESTÁGIO

O estágio no INPI para efeitos de conclusão do Mestrado em Ciências Jurídicas Empresariais, iniciou-se 23 de Setembro e teve o seu fim a 30 de Dezembro de 2013, sob a coordenação do DRE, com a supervisão do Dr. João Amaral. Nas primeiras duas semanas de estágio, foi-me dada a possibilidade de contactar com vários departamentos que compõem o INPI, com o intuito de compreender o seu funcionamento e adquirir, numa vertente mais informativa, o trabalho desempenhado pelos colaboradores do INPI.

De 7 de Outubro a 3 de Dezembro iniciei o estágio *on-job*, tendo estado durante todo o mês de Outubro até 15 de Novembro no DMDM e até à data supra indicada no DAJ.

Por fim, o mês de Dezembro foi todo ele dedicado à elaboração do presente relatório de estágio, junto do Instituto, que cordialmente cedeu as instalações, permitindo a consulta do Sistema de Gestão de Propriedade Industrial (SGPI) e o contacto próximo com todos os colaboradores que fizeram parte do meu percurso ao longo de todo o estágio.

O INPI proporcionou-me ainda a participação em duas formações:

- ✓ No dia 28 e 29 de Outubro, o Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI), em colaboração com o INPI, promoveu várias sessões de workshops para dar a conhecer o novo web site, com funcionalidades melhoradas e maior foco no utilizador.
- ✓ No dia 26 de Novembro, realizou-se no INPI o dia da Propriedade Industrial (PI) do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI). A delegação do IHMI, chefiada pelo seu presidente, o Dr. António Campinos, contou também a presença de outros dirigentes deste organismo, responsáveis pela proteção de marcas e design no espaço comunitário. Neste evento foram abordados diversos temas, com enfoque especial na Rede Europeia de Marcas e Desenhos e Modelos (ETMDN), tendo sido também apresentadas as novas diretrizes que vão orientar a atividade futura do IHMI.

Pretende-se com a seguinte representação gráfica uma melhor percepção das quatro direcções do INPI, bem como o período de tempo em que estive inserida nos departamentos que as compõem, designadamente:

Data	Direção	Departamento
De 23/09 e 24/09	Direção de Relações Externas e Assuntos Jurídicos	DRE – Departamento de Relações Externas
De 25/09 a 27/09	Direção de Organização e Gestão	DRHAC – Departamento de Recursos Humanos e Apoio ao Cliente SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade DRF -. Departamento de recursos Financeiros
De 30/09 a 04/10	Direção de Marcas e Patentes	DPMU DMDM
04/10	Direção de relações Externas e Assuntos Jurídicos	DAJ – Departamento de Assuntos Jurídicos
De 07/10 a 29/11	Estágio “ <i>on job</i> ”	DMDM e DAJ
02/12 a 30/12	Relatório de Estágio	Elaboração do Relatório

2. RESENHA HISTÓRICA DO INPI

Criado em 1976, o INPI tinha como objetivo instituir um organismo mais eficaz, que privilegiasse a qualidade de serviço público e as parcerias com as empresas, apoiando um esforço competitivo suportado na inovação e foi com o Decreto-lei n.º 632, de 28 de Julho, que surge no âmbito do Ministério do Comércio Externo.

O INPI rege-se pela sua Lei Orgânica ([Decreto-Lei n.º 147/2012, de 12 de Julho](#)), e pelos seus estatutos ([Portaria n.º 386/2012, de 29 de novembro](#)).

Nos termos do artigo 1.º n.º 1 da Lei Orgânica⁴, o INPI é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e de património próprio.

O INPI tem por missão assegurar a proteção e promoção da propriedade industrial, a nível nacional e internacional, de acordo com a política de modernização e fortalecimento da estrutura empresarial do país, nomeadamente a colaboração com as organizações internacionais especializadas na matéria de que Portugal é membro.⁵

A atividade do INPI, enquanto organismo público responsável pela outorga e promoção dos Direitos de Propriedade Industrial em Portugal, assume um papel preponderante no apoio à execução de uma política de modernização, visando o reforço da capacidade inovadora e competitiva do país, combatendo a concorrência desleal e o flagelo da contrafação.

Podemos sintetizar que a atividade do INPI se centra em dois prismas essenciais:

- ✓ Na atribuição e proteção de direitos de Propriedade Industrial, a nível interno e externo, a colaboração com as organizações internacionais de que Portugal é membro;
- ✓ Na difusão da informação técnica e científica patenteada e, na promoção da utilização do Sistema de Propriedade Industrial, visando o reforço da capacidade inovadora e competitiva do país, a lealdade da concorrência e o combate à contrafação.

No que concerne à organização, a estrutura orgânica do INPI, de acordo com o novo enquadramento jurídico em que se insere⁶ e o novo modelo funcional existente, é composta por três órgãos, a saber: O Conselho Diretivo, o Fiscal Único e o Conselho Consultivo. O Conselho Diretivo é constituído por um Presidente, que atualmente é a Dra. Maria Leonor Trindade e por dois vogais, o Dr. Marco Dinis e o Dr. José Maria

⁴ Decreto-Lei n.º 147/2012, de 12 de Julho.

⁵ Artigo 30º n.º 1 da Lei Orgânica do INPI.

⁶ Artigo 4.º da sua lei orgânica.

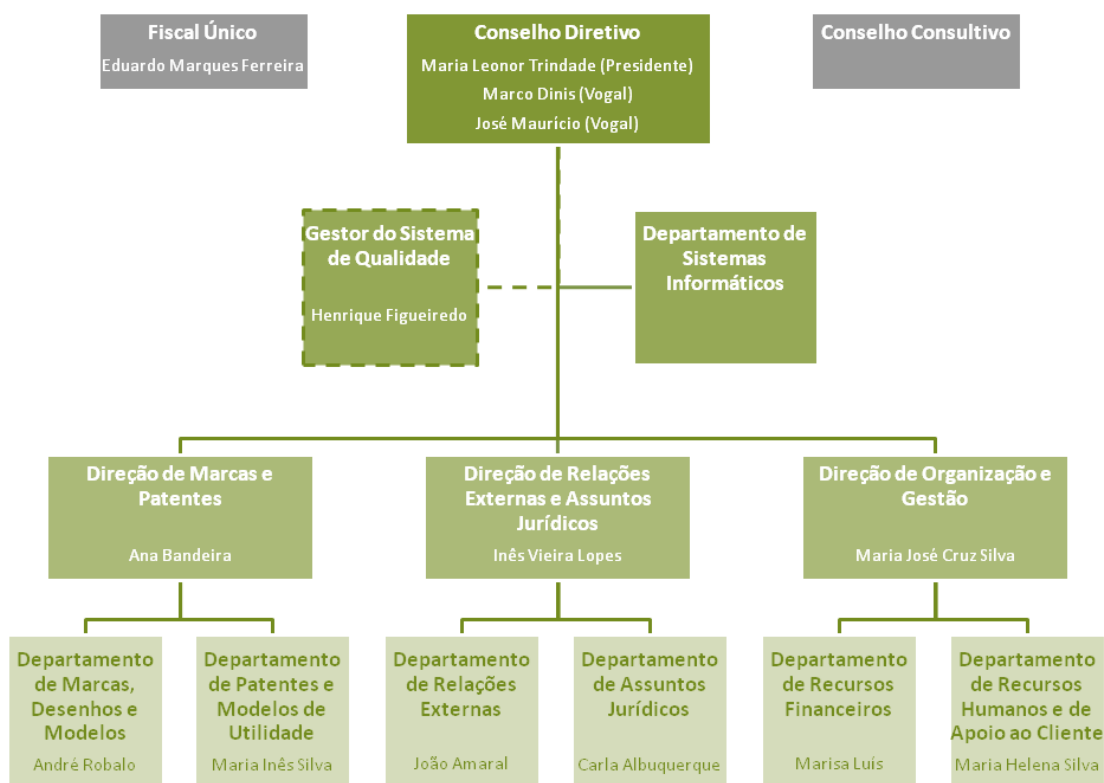
Maurício ambos nomeados e exonerados por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro da Justiça e ao Conselho Diretivo compete-lhe orientar, dirigir e coordenar as atividades e serviços do INPI, de modo a assegurar a realização do seu objeto estatutário e os cumprimentos do Plano de Atividades e orçamentos anuais. Ao Fiscal Único, o Dr. Eduardo Marques Ferreira, compete acompanhar e controlar a gestão financeira do INPI, apreciar emitir pareceres sobre o orçamento, relatório e contas anuais do Instituto. Finalmente, o Conselho Consultivo, é presidido pelo presidente do Conselho Diretivo do INPI e é constituído pelos membros do Conselho Diretivo e por três personalidades de reconhecimento mérito na vida económica, científica e tecnológica do país, designadamente em matéria de Propriedade Industrial e afins. A este último órgão cabe apresentar o relatório de contas, o plano de atividades e o orçamento anual e ainda pronunciar-se sobre quaisquer assuntos que lhe forem submetidos pelo Conselho Diretivo.⁷

A Portaria 386/2012 de 29 de Novembro determina a organização interna do INPI. Assim, toda a sua atividade se encontra dispersa por três unidades orgânicas de Direção intermédia de 1.º grau, designadamente: Direção de Organização e Gestão (DOG), Direção de relações Externas e Assuntos Jurídicos e por fim a Direção de Marcas e Patentes⁸. Insere-se ainda na estrutura organizativa do INPI, o Departamento de Sistemas Informáticos, e o Departamento do Sistema de Qualidade (SGQ).

A estrutura do INPI, de acordo com o seguinte organograma, representa-se da seguinte forma:

⁷ Cf. Artigo 5.º, 6.º e 7.º da Lei orgânica que tutela o INPI.

⁸ Cf. Artigo 1.º n.º 1 dos Estatutos do Instituto nacional da propriedade Industrial.



3. FASEAMENTO DO ESTÁGIO

Pretendo numa primeira fase, fazer uma abordagem ampla das primeiras duas semanas de estágio que estive no INPI, em que me foi proporcionado o contato com as diversas áreas desenvolvidas que dão azo ao trabalho realizado pelos seus colaboradores, e dada a sua especificidade, não foi possível a compreensão de uma vertente prática.

3.1. O Departamento de Relações Externas

Numa primeira fase, integrei o DRE, sob coordenação do Dr. João Amaral, onde, sob a forma da explicação de cariz teórico, me foi dado a conhecer o trabalho desenvolvido por este departamento, nomeadamente as vertentes de Comunicação e Informação, Promoção de Inovação, a Difusão de conhecimento e a promoção do sistema da Propriedade Industrial das relações externas.

3.2. Promoção e Inovação

Visa sensibilizar os agentes nacionais, em especial os do Sistema Científico e Tecnológico, para a importância da Inovação e da sua proteção, através dos mecanismos da PI. Consciente das necessidades crescentes de informação em matérias de Propriedade Industrial, o INPI coloca ao dispor de todos os interessados vários produtos de informação.

De entre estes destacam-se, pela sua importância os seguintes:

3.2.1. Boletim de Propriedade Industrial

O BPI caracteriza-se por ser uma publicação diária do INPI, com exceção aos fins-de-semana e feriados, publicação essa disponível exclusivamente em formato eletrónico (ficheiro PDF), que contém informação sobre os pedidos de registo, a sua concessão ou recusa e modificações ou alterações, relativos a todas as modalidades de propriedade industrial, nos termos do artigo 356.º do CPI. A data da sua publicação⁹ determina a abertura de prazos para oposição, recurso ou cumprimento de notificações relativas aos processos publicados.

3.2.2. Biblioteca especializada em Propriedade Industrial e Centro de Documentação de Patentes

O INPI dispõe de uma biblioteca especializada em Propriedade Industrial, de livre acesso ao público, com revistas da especialidade, textos legislativos, monografias, legislação comentada, teses de doutoramento e obras de autores reconhecidos da Propriedade Industrial.

3.3. Academia de Formação de PI

Com o objetivo de promover e reforçar as atividades promovidas pelo INPI em matéria de formação externa, organizadas no âmbito da sua Academia, o INPI, tendo como um dos seus objetivos a consolidação de uma “cultura” de inovação e de

⁹ O Boletim é realizado com dois dias de antecedência, de forma a evitar situações de atrasos de publicação. Exemplo BPI disponível eletronicamente em http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/49/55/442/490/2013-12-11.pdf.

utilização da propriedade industrial em Portugal, entende que a concretização desse objetivo passa, necessariamente, pelo reforço de uma lógica de abertura e maior proximidade do INPI à sociedade civil.

A atividade formativa da Academia proporciona, através de um abrangente leque de ações de formação, de curta duração, e destinadas e acessíveis a qualquer interessado

Neste sentido, organizadas em quatro tipos de formações, o INPI proporciona a formação de plano, a formação à medida, a formação em contexto de trabalho e a formação pós-graduada.

A formação de plano caracteriza-se por ser composta por várias ações de formação calendarizadas pelo INPI no início do ano civil e divulgadas ao público.

Pretendendo da melhor forma responder às necessidades específicas de formação¹⁰ e otimizar os seus potenciais resultados, a formação à medida consiste na elaboração, por parte do INPI, de propostas de formação, tendo em atenção as necessidades específicas, reais e concretas de cada interessado.

Relativamente à formação em contexto de trabalho, o INPI tem como um dos seus objetivos estratégicos a colaboração com as instituições de ensino, como forma de divulgação e disseminação da propriedade industrial, aludindo também na integração dos alunos no mercado de trabalho.

O INPI estabelece assim, Protocolos com instituições de Ensino Superior, estando disponível para a realização de estágios curriculares de curta duração.¹¹

A formação pós-graduada propicia um curso avançado no campo da propriedade industrial, com vista ao reforço do conhecimento e a competência científica e profissional nos usos e exploração económica dos Direitos de Propriedade Industrial.

O INPI oferece ainda outra categoria de formações, a chamada formação *e-learning*.

O INPI tem vindo a assegurar a crescente participação em projetos e parcerias internacionais, procurando desta forma garantir uma intervenção externa cada vez mais pró-ativa. A participação num conjunto de projetos internacionais afigura-se

¹⁰ Academia de PI – Formação à medida – Informações
http://www.marcaspatentes.pt/files/collections/pt_PT/71/406/Academia%20de%20PI%20-%20Ficha_ident_nec_formacao.pdf [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

¹¹ Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa – Mestrado em Direito, Estágios – Listas de Protocolos <http://www.fd.unl.pt/Anexos/6198.pdf> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

essencial para garantir a manutenção de Portugal na vanguarda das melhores práticas internacionais no domínio da promoção da Propriedade Industrial e da Inovação.

4. Difusão de Conhecimento

4.1. Biblioteca Digital

A Biblioteca Digital permite o acesso ao conteúdo informativo, ligado às atividades de proteção e manutenção de direitos de propriedade industrial, e ainda, a textos legislativos, monografias e artigos sobre propriedade industrial, nomeadamente é permitida a pesquisa e conhecer os recursos bibliográficos da Biblioteca do INPI.

Podemos aceder virtualmente a documentos, em formato eletrónico ou digital.

A Biblioteca do INPI e os seus serviços *online*, devido à nova localização do seu espaço físico, encontram-se temporariamente suspensos.

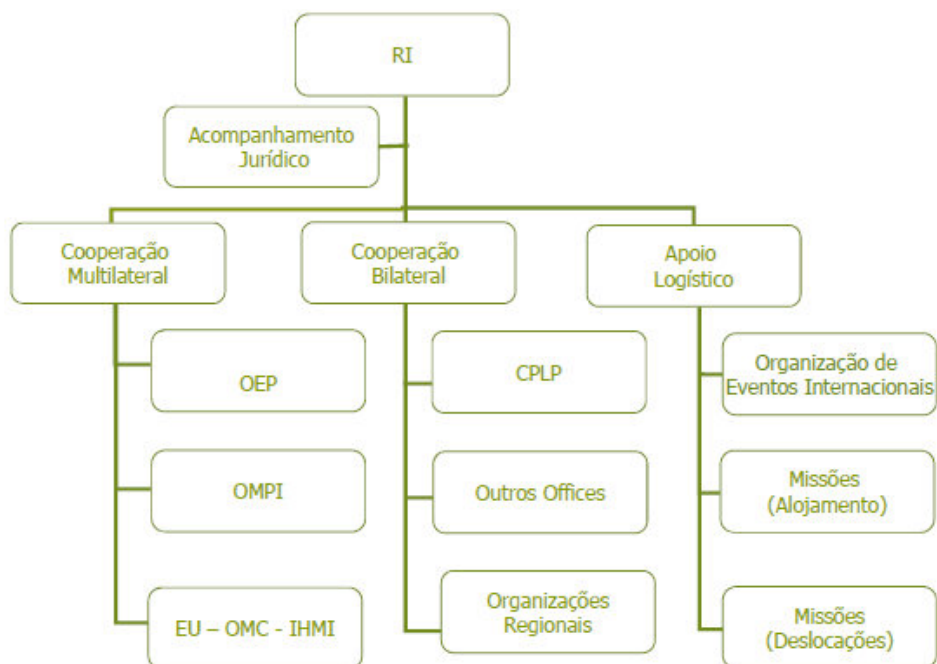
4.2. Cooperação Multilateral e Bilateral

A DREAJ atua no âmbito da promoção do Sistema de Propriedade Industrial, das relações externas e, em articulação com a DGPJ¹², das relações internacionais, competindo ao DRE/RI, designadamente:

- ✓ coordenar a representação do INPI no estrangeiro, apoiando a preparação de reuniões ou pareceres ligados às relações internacionais do Instituto.
- ✓ Acompanhar a organização de eventos, visitas e reuniões de trabalho ou de carácter internacional, prestando assistência a representantes de organismos internacionais ou de países estrangeiros que se desloquem a Portugal.
- ✓ Apoiar as iniciativas de cooperação do INPI, com os organismos nacionais e internacionais, de carácter nacional ou supranacional, nomeadamente no âmbito da CPLP e dos PALOP.
- ✓ Exercer funções técnico-jurídicas de natureza externa, elaborando estudos, informações e pareceres no domínio das suas atribuições.

O seguinte organograma pretende exemplificar a atuação do DREAJ:

¹² DGPJ - Disponível em <http://www.dgpj.mj.pt/sections/home/> [consultado em 11 de Dezembro de 2013].



5. Direção de Organização e Gestão

5.1. Departamento de Recursos Humanos e Apoio ao Cliente

O DRHAC rege a sua atividade com base na prestação de informação e apoio na área da propriedade industrial, bem como em receber e digitalizar documentos relativos à atribuição e gestão de direitos, e inserir os respetivos dados, de acordo com as metas definidas.

Destaca-se, ainda neste departamento, a possibilidade do público solicitar a prestação de informação, pelas vias que tem ao seu dispor, a saber: via presencial, via correio, fax ou *e-mail*, via telefone e, finalmente, via internet.

O serviço de atendimento garante ainda, a receção das reclamações apresentadas, por qualquer via, assim como o seu encaminhamento para o SGQ-INPI.

O trabalho realizado por mim no *front-office* consistiu no atendimento presencial dos clientes que se dirigem ao INPI, esclarecendo-os acerca de questões relacionadas com o direito de propriedade industrial ou prestando informações específicas (estado da técnica) sobre processos de registo já constituídos, bem como onde é possível fazer pedidos de registo de marcas, de desenhos ou modelos, de

patente e de modelos de utilidade e de denominações de origem e indicações geográficas, em papel.

O pedido de registo poderá ser requerido através dos serviços *on-line*, beneficiando o requerente de 50% de desconto sobre o valor total do pedido.¹³

Por seu turno, no back-office, como já referi, o apoio ao cliente é feito maioritariamente através de correio eletrónico.

No âmbito da minha breve passagem pelo DRHAC, contactei com diversas situações, nomeadamente: pedidos de esclarecimento, por parte de requerentes (titulares), através a via electrónica e presencial. Surgiram situações acerca da veracidade da correspondência, a que estes são sujeitos, de entidades que se fazem passar pelo INPI, acedendo aos dados dos pedidos de registo que são publicados no Boletim e, desta forma, tornados públicos. Assim, o INPI já tomou algumas precauções e diligências para que esta situação se resolva, informados os seus clientes que qualquer notificação emitida pelo instituto, terá o logótipo.

No seguimento da sua atividade, o DRHAC quando solicitada pela ERC¹⁴, efetua pesquisas na base de dados do Instituto, para averiguar se determinado sinal, não se encontra registado a favor de terceiros e na classe correspondente à solicitada, situações que acompanhei de perto durante o período que estive neste departamento.

A presente declaração não constitui direito ao registo do referido sinal distintivo no INPI, bem como, o eventual registo na ERC não confere proteção ao sinal no INPI, podendo constituir violação de marcas e outros sinais distintivos pedidos ou registado no INPI.

5.2. Sistema de Gestão de Qualidade

O SGQ, distintamente de outros departamentos do INPI, é um sistema independente, que pretende responder às necessidades dos seus clientes¹⁵, compreendendo a sua atividade na prossecução de garantir a qualidade dos serviços prestados pelo Instituto. A Política da Qualidade do INPI traduz-se através da

¹³ Neste domínio o DRHAC decide, em face do carácter da mesma, se haverá ou não lugar a pagamento de taxa nos termos previstos na Tabela de Taxas e Preços em vigor no INPI, atualizada anualmente através de Despacho. É possível consultar a Tabela de Taxas em vigor em <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=365> [consultado em 11 de Dezembro de 2013].

¹⁴ Em cumprimento do artigo 5.º-A n.º 1 do Decreto Regulamentar N.º 8/99, de 9 de Junho, republicado pelo Decreto Regulamentar N.º 2/2009, de 27 de janeiro.

¹⁵ Neste sentido, o INPI proporciona aos o envio de sugestões ou reclamações, através do preenchimento de formulário, disponível em <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=524> [consultado em 12 de Dezembro de 2013].

orientação definida na sua Missão e de acordo com o integral respeito pelos princípios e Valores por que se rege, de modo a atingir os objetivos a que se propõe¹⁶.

Cabe referir, que o INPI tem como missão assegurar a proteção e promoção dos direitos da PI, a nível nacional, quer internacional, de acordo com a política de modernização e fortalecimento da estrutura empresarial do país, nomeadamente com as organizações internacionais e europeias especializadas na matéria, de que Portugal seja membro.

A visão do INPI passa por ser reconhecido como modelo de boas práticas, em especial pela excelência no serviço prestado, tanto pelos parceiros do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, como pelos Organismos congéneres e Organizações Internacionais relevantes é o objetivo do Instituto.

Relativamente aos princípios e valores, o INPI sobressai em primeiro lugar pela isenção, imparcialidade e legalidade no tratamento dos intervenientes do Sistema de propriedade industrial, em segundo lugar, pela preocupação com o utente, quer a nível da qualidade do serviço prestado, quer nas condições de acolhimento e relacionamento com o INPI, e por fim, a valorização das competências profissionais e da motivação dos colaboradores, adequando os perfis profissionais de acordo com a missão e os objetivos do INPI.

5.3. Departamento de Recursos Financeiros

O DRF compreende todas as suas atividades ou tarefas cuja realização é relevante para a aquisição dos produtos ou serviços considerados primordiais para o funcionamento deste Instituto, desde a definição dos requisitos dos produtos ou serviços a adquirir até à sua disponibilização aos clientes internos do Instituto e posterior avaliação dos fornecedores.

Assim, este departamento opera mediante o Código dos Contratos Públicos¹⁷, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime substantivo dos contratos públicos que revistam natureza de contrato administrativo.

O CCP estabelece as disposições legais que regem a formação dos contratos, e quais as opções do INPI para determinar qual o procedimento mais conveniente,

¹⁶ INPI – Missão, Visão, Princípios e Valores – Disponível em <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=56> [consultado em 12 de Dezembro de 2013].

¹⁷ Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, com a redação mais recente pelo Decreto-Lei n.º 149/20012, de 12 de Julho.

podendo o Instituto optar por um procedimento comum ou um procedimento especial. Assim, estes procedimentos são institucionalizados no Portal dos Contratos Públicos.¹⁸

6. Direção de Marcas e Patentes

De 30 de Setembro a 04 de Outubro tive oportunidade de integrar na DMP, sob a direção da Eng.^a Ana Margarida Bandeira, tendo integrado o DPMU, coordenado pela Dra. Maria Inês Silva, e o DMDM, sob a coordenação do Dr. André Robalo.

6.1. Departamento de Patentes e Modelos de Utilidade

O assunto abordado nesta formação sobre o DPMU, a cargo do Eng.^o Tiago Leitão, no dia 30 de Setembro, concentrou-se no enquadramento legislativo (nacional, europeu e internacional), na análise e utilização de base de dados, e na Classificação Internacional (pesquisas e exame formal e de fundo), e as vias de proteção (Internacional e europeu).

Lamentavelmente não foi possível concretizar uma aceção de cariz mais prática, tendo sido apenas este o único contacto direto que tive com o DPMU.

Para que determinado produto ou processo possa ser considerado uma invenção patenteável, é necessário a verificação de determinados requisitos, a saber: tem de se tratar de uma invenção; essa invenção terá que se enquadrar nas “Limitações à Patente” estabelecidas no artigo 53.^o e por fim, a invenção tem de ver cumpridos os requisitos da novidade, atividade inventiva e suscetibilidade de aplicação industrial (cumulativamente), como consta do n.^o 1 do artigo 53.^o e no artigo 55.^o do CPI. Cumpridos estes requisitos¹⁹, podemos afirmar que estamos perante uma invenção patenteável.

Distingue-se assim a invenção da descoberta, sendo esta de natureza cognitiva (descobrir uma planta, um mineral), e aquela, de natureza sempre técnica (consistindo num ensinamento técnico reproduzível).

¹⁸ Portal dos Contratos Públicos – Disponível em <http://www.base.gov.pt/base2/> [consultado em 12 de Dezembro de 2013].

¹⁹ Os requisitos de patenteabilidade são aferidos nas reivindicações nos termos do artigo 62.^o n.^o alínea a) e n.^o 3 do CPI.

Uma invenção é considerada nova se não faz parte do estado da técnica²⁰.

Considera-se que uma invenção tem atividade inventiva se, para um perito na especialidade²¹, não resultar de uma forma óbvia do estado da técnica. Assim, a exigência da atividade inventiva é inquestionável porque para além da necessidade de haver um critério mais restrito, pequenas diferenças de invenção em relação ao estado da técnica levam a que não se possa atacar a novidade de uma reivindicação. As reivindicações comprometidas em termos de novidade são facilmente ultrapassáveis, bastando assim, acrescentar ou alterar um pormenor.

As invenções podem proteger-se através de duas modalidades de propriedade industrial, designadamente: as patentes e os modelos de utilidade.

Assim, as patentes e modelos de utilidade protegem soluções novas para problemas técnicos específicos, conferindo ao inventor o direito exclusivo de produzir e comercializar uma invenção, tendo como contrapartida a sua divulgação pública, ou seja, é um contrato entre o Estado e o requerente através do qual este obtém um direito exclusivo.

Aquando da concessão de patente ou de modelo de utilidade, o seu titular passa a deter um exclusivo, durante um período de vinte anos²², bem como pode assumir uma vigência de dez anos, e o direito de impedir que terceiros, sem o consentimento do titular, produzam, fabriquem, vendam ou explorem economicamente o produto ou processo protegido.

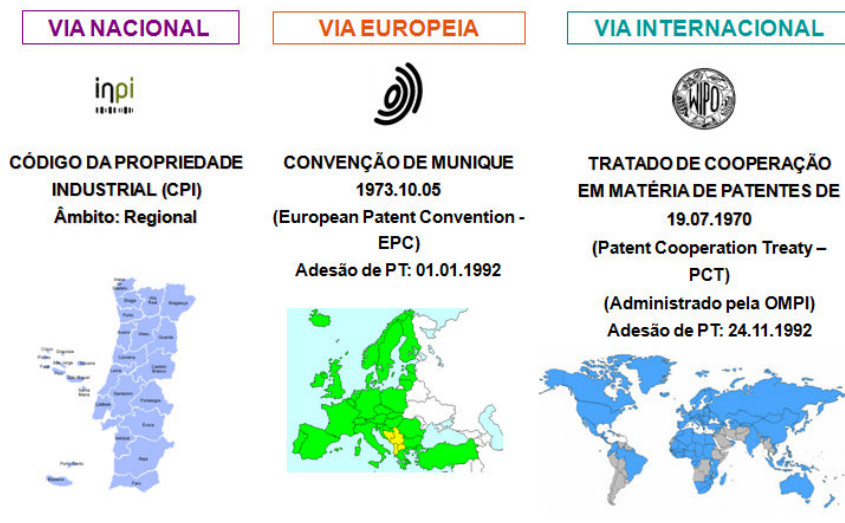
Relativamente ao interesse na obtenção de uma patente ou modelo de utilidade, o requerente deverá apresentar, em primeiro lugar, o pedido respetivo. É aconselhável, antes de efetivar o pedido, que o requerente tenha em atenção alguns cuidados prévios, que devem ser cumpridos, para evitar à inviabilidade dos mesmos.

Existem três vias de proteção de uma invenção, a via nacional, sendo também possível, desde 1992, em Portugal proteger a invenção através da via europeia, e pela via internacional.

²⁰ Tudo o que foi disponibilizado através de: divulgação escrita ou oral; por utilização ou qualquer outra forma antes da data do pedido de patente. Considera-se igualmente como compreendido no estado da técnica o conteúdo de pedidos de patente e de modelo de utilidade, apresentados no país onde se solicita proteção, mesmo que ainda não tenham sido publicados.

²¹ Considera-se um perito na especialidade, como sendo um praticante comum, um conhecedor do que é o conhecimento geral comum na área técnica em questão que tem acesso a tudo o que está disponível no estado da técnica..

²² Caso se trate de uma patente .



Aquele que tiver apresentado um pedido de proteção de invenção num dos países da União de Paris goza do direito de prioridade pelo período de doze meses, para apresentar o pedido noutros países.

Apresentado o pedido de patente no INPI, é feito exame, quanto à forma e quanto às limitações relativas ao objeto ou à patente, no prazo de um mês, para se verificar se preenche os requisitos estabelecidos nos artigos 52.º, 53.º e 61.º a 63.º, ambos do CPI.

6.2. Departamento de Marcas e Desenhos ou Modelos

O DMDM integra-se no DMP, subdividindo-se em três grandes prismas dos direitos de propriedade industrial, designadamente, as marcas e logótipos, os desenhos ou modelos, e as denominações de origem e indicações geográficas.



Na semana de 01 a 04 de Outubro, estabeleci o primeiro contato com o DMDM, sob coordenação do Dr. André Robalo, e mediante orientação de vários técnicos examinadores, me foi dada uma exposição da matéria numa vertente mais teórica.

6.2.1. Exame de Desenho ou Modelo (Design)

Entre as principais alterações ao CPI²³, no que respeita à modalidade de DOM, salientamos as seguintes: o exame oficioso dos requisitos de novidade e do carácter singular só tem lugar caso haja oposição ao registo²⁴; foi alargado de dez para cem, o número de produtos que podem estar incluídos num pedido múltiplo de DOM²⁵; supressão da chamada proteção prévia dos DOM, que tinha sido introduzida originariamente pelo CPI de 2003.

No CPI, desenho ou modelo é definido como a aparência da totalidade ou de uma parte do produto, resultante das suas características, nomeadamente de: linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação.²⁶ Embora a lei não defina o que é aparência, contém uma lista de elementos que deve ser entendida como meramente exemplificativa, não ficando afastadas outras características do produto que também contribuam para a sua aparência.

Associado a este conceito de DOM, surge o conceito de produto, que consiste em todo o artigo industrial ou artesanal, a título exemplar, vejamos o quadro seguinte.

Artigo industrial	Artigo artesanal
	

Estão incluídos neste conceito²⁷, entre outros: as embalagens; os elementos de apresentação ou *Get Up* (consistem na particular configuração dos elementos individuais que adicionam valor ao produto e podem, entre outras coisas, incluir a forma, a cor, a apresentação geral das embalagens e dos expositores dos produtos, a decoração e/ou disposição dos produtos num determinado espaço físico onde os serviços são prestados); os símbolos gráficos (ícones de computador, elementos de sinalética, simbologia diversa); os caracteres tipográficos; o componente para

²³ Na sequência do Decreto-Lei n.º 143/2008, de 25 de Julho, que aprova medidas de simplificação e acesso à Propriedade Industrial.

²⁴ Artigo 190.º - A n.º 3 do CPI.

²⁵ Artigo 187.º n.º 1 do CPI.



²⁶ Artigo 173.º do CPI.

²⁷ Artigo 174.º do CPI.

montagem de um produto complexo; por componentes múltiplos suscetíveis de serem dele retirados para o desmontar e nele recolocados para o montar novamente.

Assim, do conceito de produto decorre que o mesmo pode ser um artigo industrial ou artesanal.

Ainda associado ao conceito de produto, existe o conceito de produto complexo, que consiste num produto constituído por múltiplos componentes que permitem montar e, eventualmente desmontar o produto, conforme se pode observar no quadro infra.

Produtos Simples	Produtos Complexos
	

Por último, o conceito de produto vem igualmente cumprir a função de substituir o conceito de objeto até então utilizando, harmonizando o CPI com a Diretiva 98/71/CE²⁸.

Os pedidos podem ser simples ou múltiplos. Os pedidos simples contêm apenas um produto, enquanto os pedidos múltiplos²⁹ passam a poder conter entre dois a cem produtos, sendo condição essencial a obrigação dos mesmos pertencerem a uma única classe da Classificação Internacional de Locarno. Esta norma visa dotar a figura do DOM de maior competitividade, adaptando-se às atuais necessidades do mercado, ao mesmo tempo que uniformiza procedimentos com o sistema de proteção comunitário.

Cabe ao técnico examinador, analisar se o pedido respeita aos requisitos de concessão. Entre eles, se é contrário à ordem pública. No CPI não encontramos a definição de ordem pública, contudo, o seu conceito está relacionado a um conjunto de princípios jurídicos, éticos, políticos e económicos, pelos quais se rege a convivência social, no interesse público. Não é frequente um pedido ser recusado por violar a ordem pública. Podem, então, apontar-se alguns exemplos como racismo, xenofobia, imagens que incitem à desordem como sejam roubar, deflagrar um incêndio etc.

²⁸ Diretiva 98/71/CE – Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0071:pt:HTML> [consultado a 16 de Dezembro de 2013].

²⁹ Decreto-Lei 143/2008, de 25 de Julho.

Igualmente, de acordo com o n.º 1, n.º2 e n.º 3 do artigo 197.º do CPI, deverá verificar se o pedido de DOM apresenta na sua composição elementos tais como: símbolo, emblemas ou distinções várias, que de algum modo se relacionem com entidades estatais; sinais de elevado valor simbólico; a bandeira nacional, no seu todo ou alguns dos seus elementos, de modo a que suscite, erroneamente, no consumidor suposição que os produtos ou serviços provêm de uma entidade oficial, ou que, de alguma forma, produza desrespeito ou desprestígio.

A epígrafe deve designar o DOM sem recurso à utilização de expressões de fantasia, indicando os produtos – preferencialmente utilizando os termos da classificação de Locarno³⁰ – em que este se destina a ser aplicado ou incorporado. No caso da proteção incidir exclusivamente sobre os elementos de apresentação que comportem no produto, a epígrafe deverá transmitir essa ideia mencionando de forma direta, e conforme cada situação concreta, qual o tipo de aplicação que tem o produto.

Mas, se pelo contrário, a propósito do requerente ultrapassar o âmbito de proteção e não quiser identificar especificamente os elementos de apresentação que possam constar naquele objeto em concreto, a epígrafe tem de indicar qual o produto que se visa proteger.

As irregularidades detetadas são clarificadas através de contato telefónico ou por correio eletrónico. O INPI comunicará o requerente, caso verifique que existem no pedido, irregularidades de carácter formal ou alguns fundamentos de recusa previstos no n.º 1 a 3 do artigo 197.º, ficando o requerente limitado a um prazo de um mês, corrigir ou sanar as objeções assinaladas.³¹ Após averiguação de que o solicitado se enquadra na modalidade de DOM, é necessário verificar o cumprimento dos requisitos formais³².

O técnico examinador procede à verificação da classificação do pedido de acordo com a Classificação Internacional para os Desenhos e Modelos em vigor.

A classificação é um ato administrativo meramente interno, que se reserva a facilitar a pesquisa e o estudo dos produtos que integram esta modalidade.

³⁰ INPI – Biblioteca Digital - Classificações internacionais e listas de classes
<http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=265> [consultado em 17 de Dezembro de 2013].

³¹ Artigo 188.º n.º 3 do CPI.

³² INPI só realiza exame quanto aos requisitos de novidade e carácter singular quando invocados por terceiros em reclamação. Cfr. <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=172> [consultado em 17 de Dezembro de 2013].

Um pedido pode incluir até cem produtos, desde que pertencentes à mesma classe da Classificação Internacional de Desenhos e Modelos Industriais³³. Se os produtos de um pedido não pertencerem à mesma classe serão desvinculados em processos de registos distintos, mantendo a data do pedido inicial e a data de prioridade. Cada um dos desenhos ou modelos incluídos no pedido ou registo pode ser isolado ou transmitido independentemente dos restantes.³⁴

Vejamos um exemplo de pedido múltiplo de DOM:



Sanadas todas as irregularidades relativas ao exame formal e oficioso, e findo prazo de dois meses após publicação sem que tenham sido alvo de reclamação, os pedidos será concedido definitivamente, cuja vigência decorre durante um período de vinte e cinco anos. Esta norma põe termo à possibilidade do requerente solicitar ou não o exame. Fatores como a novidade e carácter singular – artigos 177.º e 178.º respetivamente – apenas serão apreciados em caso de oposição, conforme se explicará a seguir.

Em caso de reclamação, quando invocado, o processo é submetido a exame de novidade e carácter singular, cumprindo alguns procedimentos e especificidades.

A proteção legal conferida aos DOM está basicamente definida em dois requisitos de concessão, requisitos estes consubstanciados no n.º 1 do artigo 176.º do CPI que dispõe que *“gozam de proteção legal os desenhos ou modelos novos que tenham carácter singular.”*

Em primeiro lugar, o DOM deve, essencialmente, possuir novidade e carácter singular de modo a ser legalmente válido. A definição de novidade acaba por ser bastante abrangente, visto considerar o DOM como novo, se nenhum DOM tiver sido divulgado ao público antes da data do respetivo pedido. Basta assim, que esse DOM não seja idêntico a nenhum outro anteriormente divulgado ao público para possuir o requisito de novidade.

³³ Artigo 187.º n.º 1 do CPI.

³⁴ Artigo 187.º n.º 3 do CPI.

Já o requisito do carácter singular verifica-se, tal como definido pelo n.º 1 do artigo 178.º do CPI, caso se considere a impressão global suscitada no utilizador informado diferir da impressão global a este causada por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada.

De forma a melhor elucidar do significado concreto dos requisitos acima expostos o legislador no n.º 2 do artigo 176.º do CPI, acrescenta que não sendo os desenhos ou modelos inteiramente novos, poderão vir a gozar de proteção legal, caso realizem combinações novas de elementos conhecidos ou disposições diferentes de elementos já usados, de modo a conferirem aos respetivos produtos carácter singular.

Assim, o DOM não necessita de ser inteiramente novo, em termos da sua aparência ter necessariamente que pertencer ao já limitado universo de formas a explorar. É entendimento do INPI que os conceitos de novidade e carácter singular são absolutos no tempo e no espaço, ou seja, que não são restritos a determinada classe de produtos onde o DOM se insira, mas sim aplicável a todos os produtos onde aquela aparência se manifeste.

A definição de carácter singular do DOM alcança uma relevância determinante, pois está intrinsecamente relacionado com a aparência do mesmo.³⁵

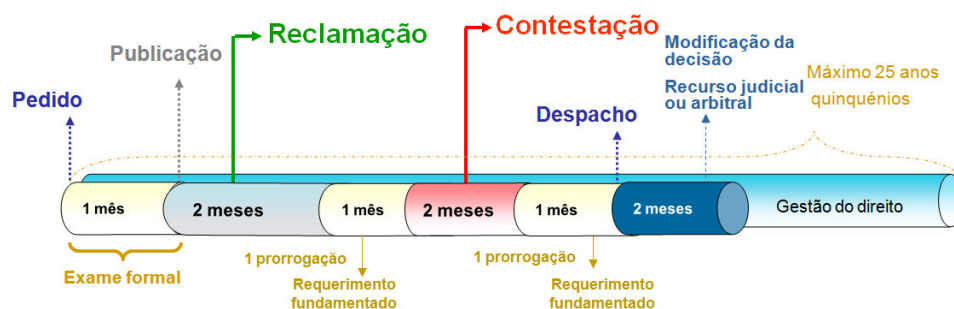
Após a receção da última peça processual no processo de oposição, o técnico examinador procede, no prazo de um mês, ao estudo das alegações das partes, proferindo um despacho de decisão final.

Cabe referir, que a concessão de um registo implica mera presunção jurídica dos requisitos da sua concessão, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do CPI, por isso, caso alguém se sinta lesado, considerando que o pedido não reúne os requisitos necessários para a sua concessão, poderá recorrer a Tribunal, e instaurar uma ação judicial com vista à declaração de nulidade ou anulação do registo. Ainda, se improcedente, existe sempre possibilidade de interposição de recurso da decisão junto do Tribunal de Comércio ou do Tribunal Arbitral – ARBITRARE.³⁶

A tramitação processual pode resumir-se à seguinte linha do tempo:

³⁵ Apurar em que moldes se efetua a apreciação do carácter singular está disposto no n.º 2 do artigo 178.º do CPI.

³⁶ ARBITRARE – Centro de Arbitragem para a Propriedade Industrial, Nomes de Domínio, Firmas e Denominações – Disponível em <https://www.arbitrare.pt/> [consultado em 18 de Dezembro de 2013].



O estudo do processo pode ser suspenso: por período não superior a seis meses a requerimento do interessado ou acordo da parte contrária, e pelo período em que se verifique uma causa prejudicial, oficiosamente pelo INPI e a requerimento do interessado. O requerente pode ainda pedir o adiamento da publicação.³⁷

Com a entrada em vigor das alterações legislativas introduzidas no CPI pelo Decreto-Lei n.º 143/2008 de 25 de Julho, o procedimento administrativo de exame de DOM foi alvo de diversas alterações, destacando-se a eliminação do exame. Estas alterações visaram alinhar o procedimento nacional à generalidade da prática dos restantes *offices* nacionais europeus e ainda do próprio IHMI, e ainda minorar significativamente o prazo de concessão dos desenhos ou modelos, que passou de nove para menos de quatro meses.

Existem três vias de proteção do *design*: a nacional, a comunitária e a internacional.

³⁷ Artigo 190.º do CPI.

Via nacional	Via Comunitária	Via Internacional
<ul style="list-style-type: none"> • A entidade responsável é o INPI • Apresentação do pedido no INPI • Legislação aplicável: CPI • Âmbito de proteção: território nacional 	<ul style="list-style-type: none"> • A entidade responsável é o IHMI • Apresentação do pedido: IHMI ou INPI • Legislação aplicável: Regulamento (CE) n.º 6/2002, de 12 de Dezembro, relativo aos DOM Comunitários e CPI • Estados membros da UE 	<ul style="list-style-type: none"> • Entidade responsável: OMPI • Apresentação do pedido: OMPI ou INPI • Legislação aplicável: Acordo de Haia e CPI • Âmbito de proteção: Estados membros contratantes do Acordo de Haia

6.2.2. Marcas e logótipos

As marcas e logótipos podem ser constituídos por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respetiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas³⁸.

O logótipo é a forma como determinada entidade pretende ser conhecida perante o público no mercado.

O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que esta se destina³⁹ e confere ainda o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento de usar, no exercício de atividades económicas, qualquer sinal igual ou semelhante, em produtos ou serviços idênticos ou afins daqueles para os quais a marca foi registada, e que em consequência da semelhança entre os sinais e da afinidade dos produtos ou serviços, possa causar um risco de confusão, ou de associação, no espírito do consumidor.⁴⁰ São elementos essenciais ao pedido de registo de sinais distintivos do comércio, designadamente: a indicação do requerente, o pagamento de taxas, a indicação do sinal e, no caso do

³⁸ Artigo 222.º n.º 1 do CPI.

³⁹ Artigo 224.º n.º 1 do CPI.

⁴⁰ Artigo 258.º do CPI.

registro de marcas, a indicação dos produtos e serviços. Na falta de algum dos elementos referidos, o pedido não é enviado para publicação no BPI, sendo o requerente notificado para sanar a irregularidade detetada, nos termos do n.º 2 do artigo 24.º do CPI. Na ausência de resposta por parte do requerente, o pedido é recusado com fundamento nas alíneas a) ou b) do artigo 24.º do CPI. Caso se verifique uma resposta insuficiente, o requerente é novamente notificado para sanar a irregularidade, sob pena de indeferimento do pedido.⁴¹ A verificação de resposta suscetível de sanar as irregularidades detetadas, o pedido de registro é enviado para publicação no BPI. É indispensável que o requerente indique a forma precisa dos produtos ou serviços que com a marca visa assinalar, agrupando-os pelas classes da Classificação de Nice.⁴² A verificação da conformidade do pedido com as regras da Classificação de Nice é efetuada em sede de exame formal.

O pedido de registro de marca é feito por requerimento, redigido, em língua portuguesa que enuncie ou contenha os elementos previstos nas alíneas a) a i) do n.º 1 do artigo 233.º do CPI. A título de exemplo, o requerente, quando pretenda efetuar reivindicação de cores⁴³, deverá especificar concretamente os elementos cromáticos, não sendo aceitável por parte do INPI uma indicação como “todas as cores”.

O registro não é obrigatório, sendo totalmente aconselhável, uma vez que a propriedade e o exclusivo sobre marcas adquire-se apenas por via do registro⁴⁴ e não através do simples uso no mercado. Contudo, quem usar marca livre ou não registada por prazo não superior a seis meses tem, durante esse prazo, direito de prioridade para efetuar o registro, podendo reclamar contra quem for requerido por outrem⁴⁵, não sendo assim satisfatória a mera alegação por parte de qualquer interessado para garantir a prioridade decorrente da marca livre.

Existem três vias de proteção de marcas: nacional comunitária e internacional:

⁴¹ Artigo 24.º n.º 1 alíneas a) e b) do CPI.

⁴² INPI – Biblioteca Digital – Disponível em <http://www.marcaspatentes.pt/index.php?section=255> [consultado a 20 de Dezembro de 2013].



⁴³ Sempre que nos pedidos de registro sejam reivindicadas cores, o sinal a publicar no BPI deve exibir as cores reivindicadas.


⁴⁴ Visando impedir que terceiros registem sinal igual ou semelhante para produtos ou serviços idênticos ou afins, bem como possibilita ao titular do registro fazer menção no sinal,. Através de expressões como “marca registada”, “MR” ou ®.

⁴⁵ Artigo 227.º n.º 1 do CPI

Via nacional	Via Comunitária	Via Internacional
<ul style="list-style-type: none"> • A entidade responsável é o INPI • Apresentação do pedido no INPI • Legislação aplicável: CPI • Âmbito de proteção: território nacional 	<ul style="list-style-type: none"> • A entidade responsável é o IHMI • Apresentação do pedido: IHMI ou INPI • Legislação aplicável: Regulamento (CE) n.º 40/94, de 20 de Dezembro, e Diretiva de Marcas e CPI • Estados membros da UE 	<ul style="list-style-type: none"> • Entidade responsável: OMPI • Apresentação do pedido: OMPI ou INPI • Legislação aplicável: Acordo de Madrid, Protocolo de Madrid e CPI • Âmbito de proteção: Estados membros da União de Madrid

As marcas podem assumir diversas configurações, designadamente: nominativa, quando composta por elementos verbais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, letras ou números – “**ADIDAS**”; figurativas, compostas

apenas por elementos figurativos, como desenhos, imagens ou figuras – “”; mista, combinada por elementos verbais e figurativos – “”: sonora, compostas por sons, o registo é possível desde que a marca possa ser reproduzida graficamente,

ficando excluída a simples alusão a sons – ; tridimensionais, constituídas pela forma do produto ou da respetiva embalagem, podendo ser apresentadas através de fotografias ou desenhos que ofereçam uma perspectiva exata, sendo desejável a

descrição da imagem de forma a melhor compreender o seu formato – “”.

Face à transformação impetuosa da sociedade, que se repercute, em particular, em mutações de fundo do universo das marcas, é importante abordar a questão relativa as chamadas marcas não convencionais (ou não tradicionais). De forma a combater a concorrência, as empresas sentiram uma necessidade constante de construir estratégias de marketing inovadoras e criativas. Quanto à admissibilidade da existência de marcas olfativas, existem fortes reservas. O TJCE no AC. Sieckmann entendeu que a representação gráfica de um odor através de uma

fórmula química não é suficiente inteligível porque “*poucas pessoas reconheceriam, nessa formula, o odor em questão*” e “*a descrição de um odor, ainda que gráfica, não é suficientemente clara, precisa e objetiva*”.⁴⁶ O IHMI já foi confrontado com um pedido de marca gustativa, com sabor a framboesa destinada a preparos farmacêuticos, mas foi recusada. A ausência de harmonização legislativa, aliada às dificuldades de registo são as causas maiores desta conjuntura. Cumpre assinalar a postura evolutiva e interventiva assumida pela OMPI que no sentido da harmonização legislativa tem vindo a encomendar estudos e a fomentar pesquisas.

Como já referi, o registo de uma marca atribui ao seu titular o direito de impedir outros de utilizar o mesmo sinal ou um semelhante, para assinalar os mesmos produtos ou serviços, no foro para qual o registo foi efetuado. Contudo, no caso das marcas não tradicionais esta situação não é assim tão linear.

Marcas tradicionais	Marcas não convencionais
Reconduz a marca à função de reconhecer juridicamente um objeto físico ao qual deve ser aposta para permitir diferenciá-lo dos da concorrência, clarificando a sua origem empresarial.	Compostas por sinais caracterizados pelas formas dos produtos ou pelas respetivas embalagens, pela animação, pelos cheiros, pelas cores abstratas ou de per si pelos sons, pelo paladar, repousando na constatação de que a perceção dos mesmos pelos sentidos não tem limites.

Para além das marcas que se destinam a identificar e distinguir produtos ou serviços, existem também as marcas coletivas⁴⁷, que podem ser de associação⁴⁸ ou de certificação.⁴⁹

Não podem ser objetos de registo as marcas compostas exclusiva ou essencialmente por elementos que descrevam os produtos ou serviços, (por exemplo as suas características, qualidades, proveniência geográfica etc), por elementos usuais na linguagem do comércio, por determinadas formas ou por uma única cor.

⁴⁶ Acórdão de 12.12.2002 – processo C- 273/00 – Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:PT:PDF> [consultado a 2 de Janeiro de 2014].

⁴⁷ Artigo 228.º do CPI.

⁴⁸ É um sinal pertencente a uma associação de pessoas singulares ou coletivas, cujos membros o usam, ou têm intenção de usar, para produtos ou serviços relacionados com o objeto da associação nos termos do artigo 229.º do CPI.

⁴⁹ Conforme o artigo 230.º do CPI, é um sinal pertencente a uma pessoa coletiva que controla os produtos ou os serviços, ou estabelece normas a que estes devem obedecer.

Apresentado o pedido no INPI, e lembrando que este é facultativo, é feito o exame quanto à forma. Se houver irregularidades de caráter formal, o INPI notifica o requerente para as corrigir. O pedido é publicado no BPI⁵⁰, para efeito de reclamação. O período de oposição é de dois meses a contar desde a data de publicação. Decorrido esse período, e caso não haja oposição ao pedido de registo de marca, o INPI procede ao estudo do processo, o qual consiste no exame da marca registanda e a sua comparação com outras marcas e sinais distintivos do comércio.⁵¹

O registo é concedido quando, efetuado o exame, não tiver sido detetado fundamento de recusa, e a reclamação, se houve, for considerada improcedente nos termos do n.º 3 do artigo 237.º do CPI. Assim, o registo é recusado quando a reclamação é considerada procedente. A reclamação pode fundamentar-se tanto em motivos absolutos como em motivos relativos de recusa do registo e tem que ser devidamente formalizada através de requerimento acompanhado do pagamento da taxa de “reclamação”.

Após o técnico examinador do INPI apreciar o pedido, poderá emitir um despacho de concessão ou uma recusa provisória. O registo é recusado provisoriamente quando o exame revelar fundamento de recusa, e a reclamação, se a houver, não tiver sido considerada procedente.⁵² Caso seja emitida uma recusa provisória, o requerente deve ser previamente notificado, para que no prazo de um mês possa responder, podendo esse prazo ser alargado por mais um mês a seu requerimento, tornando-se a recusa em definitiva se as objeções detetadas se mantiverem.

A análise dos processos de registo pelo INPI consiste, essencialmente, na comparação entre o sinal indicado e outros que já se encontram protegidos (tarefa que envolve necessariamente a realização de pesquisas de anterioridade).

O técnico examinador dispõe de um conjunto de Bases de Dados Nacionais, e cabe-lhe realizar, obrigatoriamente pesquisas em ambas as bases de dados do INPI – a interna e a externa.

A base de dados interna do INPI, primeira e principal ferramenta de pesquisa do examinador, prevê três opções principais, nomeadamente, a pesquisa por semelhança, por identidade e por fim, pesquisas por conteúdo.

⁵⁰ Artigo 236.º do CPI.

⁵¹ Artigo 237.º n.º 1 do CPI.

⁵² Artigo 237.º n.º 5 do CPI.

Paralelamente à Base de Dados Interna, o INPI possui um motor de pesquisas externo⁵³, devendo o técnico examinador percorrer todos os campos de pesquisa disponíveis.

O exame de todos os processos de registo também envolve obrigatoriamente a realização de pesquisas nas bases de dados Internacionais – ROMARIN⁵⁴ e CTM-Online. Dependendo das características de pesquisa, pode justificar-se em simultâneo a consulta de Lisbon Express⁵⁵, DOOR⁵⁶, E-BACCHUS⁵⁷ e TMview⁵⁸.

A requerimento do interessado, e com o acordo da parte contrária, o estudo do processo pode ser suspenso por prazo não superior a seis meses nos termos do n.º 1 do artigo 17.º-A do CPI.

O técnico examinador, após analisados os fundamentos absolutos e cumpridas as pesquisas de anterioridade, decide pela concessão ou pela recusa (recusa provisória nos termos do n.º 6 do artigo 237.º do CPI).

Cabe referir, que aquando da concessão do direito exclusivo de propriedade, concerne ao seu titular a faculdade de transmitir o seu direito a outrem ou a licenciá-lo, conforme e respetivamente os artigos 31.º e 32.º do CPI.

Quando recusado a título definitivo, o requerente pode pedir uma modificação da decisão, no prazo de dois meses após a publicação no BPI conforme o disposto no artigo 23.º do CPI.

⁵³ INPI – Pesquisas – Serviços Online – Disponível em <http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT> [consultado a 3 de Janeiro de 2014].

⁵⁴ WIPO - Disponível em <http://www.wipo.int/romarin/> [consultado a 3 de Janeiro de 2014].

⁵⁵ WIPO - Disponível em <http://www.wipo.int/lisbon/en/> [consultado a 3 de Janeiro de 2014].

⁵⁶ DOOR - Disponível em <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/browse.html?display> [consultado a 3 de Janeiro de 2014].

⁵⁷ E-BACCHUS - Disponível em <http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=PT> [consultado a 3 de Janeiro de 2014].

⁵⁸ TMDN - Disponível em <https://www.tmdn.org/tmview/welcome> [consultado a 3 de Janeiro de 2014].



O estudo do processo pode ser suspenso por um período não superior a seis meses, a requerimento do interessado ou por acordo da parte contrária. Pode ainda ser suspenso pelo período em que se verifique uma causa prejudicial oficiosamente pelo INPI ou a requerimento do interessado.

O logótipo pode ser constituído por um sinal ou um conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica (nominativos, figurativos ou ambos),⁵⁹ desde que identifiquem uma pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, que exerça uma atividade económica concreta e que operam no mercado e nele querem ser reconhecidas pelo público⁶⁰.

Os logótipos têm um âmbito de proteção mais restrito, quando comparado com as marcas, ou seja, o logótipo é a forma como determinada entidade pretende ser conhecida pelos consumidores, e com a marca pretende-se que uma entidade distinga produtos ou serviços no circuito do comercial.

Com a introdução das alterações no regime dos logótipos, harmonizou-se o regime da unicidade com o previsto para as marcas, sendo que hoje em dia não é possível encontrar num mesmo estabelecimento ou entidade, atividades diversas, individualizáveis através de sinais ou de direitos de PI.⁶¹

Nos termos do artigo 304.º- D do presente diploma prevê-se a obrigatoriedade de indicação do tipo de serviços prestados pela entidade e individualizar, de modo a que seja possível aferir de uma eventual imitação e ainda a obrigatoriedade de apresentação de representações gráficas a cores, sempre que estas sejam

⁵⁹ Artigo 304.º - A n.º 1 do CPI.

⁶⁰ Artigo 304.º - A n.º 2 do CPI.

⁶¹ Artigo 304.º - C do CPI.

reivindicadas. A duração do registo é de dez anos, podendo ser indefinidamente renovado por iguais períodos.⁶²

De acordo com o artigo 304.º - G do CPI, aplica-se aos logótipos as formalidades processuais relativas às marcas, nomeadamente do artigo 327.º do CPI.

Alguns exemplos de logótipos que se encontram registados:



LOGÓTIPO N.º 23528



LOGÓTIPO N.º 29439

6.2.3. Denominações de Origem e Indicações Geográficas

Tendo em apreciação a crescente importância comunitária e internacional das Denominações de Origem (DO) e Indicações Geográficas (IG), estas têm alcançado uma regalia crescente e cumprem uma função proeminente no trato comercial, vejamos:

Uma IG é o nome de uma região, de um local ou de um país que serve para informar o consumidor sobre a:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Origem ou a proveniência de um produto |
| <ul style="list-style-type: none">• Garantia que o produto reúne características específicas |

Ao serem registadas, passam a ser um direito de propriedade industrial que confere aos utilizadores a possibilidade de reagir contra utilizações indevidas e abusivas em produtos que as desprestigiam.

As DO caracterizam-se por nome de uma região, de um local determinado ou de um país que serve para designar ou identificar um produto:

⁶² Artigo 304.º - L do CPI.

- **Originário dessa região**
- **Qualidades ou características devem-se, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos e cuja produção, transformação e elaboração ocorrem na área geográfica**

Nos termos do n.º3 do artigo 305.º do CPI, uma IG é o nome de uma região, de um local determinado ou de um país que serve para designar ou identificar um produto.

- **Originário dessa região**
- **Reputação ou características podem ser atribuídas a essa origem geográfica**
- **Produção, transformação ou elaboração ocorram na área geográfica**

Sendo modalidades de Propriedade Industrial distintas, as diferenças residem no tipo de ligação que existe entre as qualidades/características do produto e o meio natural da sua origem. Assim, as DO sobressaem pela relação mais estreita.

Principais diferenças entre DO/IG

DO	IG
<p>Maior ligação entre o produto e a região de origem - características e qualidades devem-se a fatores humanos e condições naturais;</p> <p>Produção, transformação e elaboração do produto ocorre nesse espaço.</p>	<p>Ligação menos forte entre as qualidades do produto e o meio natural;</p> <p>Reputação/qualidade pode ser atribuída à origem geográfica sem influência dos fatores naturais e humanos;</p> <p>Ai deve ocorrer, pelo menos, a produção, transformação ou elaboração do produto.</p>

As DO e IG resultam do esforço de um grupo de produtores que se organizam para defender produtos com uma identidade própria. Depois de registadas, constituem

propriedade comum dos residentes da área geográfica em questão, conforme os requisitos: cumprir com o caderno de encargos e estabelecidos na área geográfica.

Existem três vias de proteção: a nacional, comunitária e internacional.

Via nacional	Via Comunitária	Via Internacional
<ul style="list-style-type: none">• A entidade responsável é o INPI• Apresentação do pedido no INPI• Legislação aplicável: CPI• Âmbito de proteção: território nacional	<ul style="list-style-type: none">• A entidade responsável é o INPI e Comissão Europeia em colaboração com O GAPPMA.• Apresentação do pedido: INPI• Legislação aplicável: Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006 e Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999• Estados membros da UE	<ul style="list-style-type: none">• Entidade responsável: OMPI• Apresentação do pedido: OMPI ou INPI• Legislação aplicável: Acordo de Lisboa• Âmbito de proteção: Estados membros contratantes do Acordo de Lisboa

No que respeita à via nacional, o pedido deverá ser é apresentado no Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do território (MAMAOT). No entanto, compete ao INPI, após parecer favorável por parte daquele Ministério, a atribuição de direitos nacionais sobre os produtos seguintes:

- ✓ Agrícolas e géneros alimentícios – Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006, relativo à proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios - para mais informações contactar o MAMAOT;
- ✓ Vitivinícolas – Regulamento (CE) n.º 479/2008 do Conselho, de 29 de Abril de 2008, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola – para mais informações contactar o MAMAOT;
- ✓ Bebidas espirituosas – Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e

proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas – para mais informações contactar o MAMAOT;

✓ Produtos não agrícolas

O pedido de registo das DO ou das IG é feito *online* ou em suporte de papel, junto no INPI, redigido em língua portuguesa, e com indicação expressa do nome das pessoas com qualidade para adquirir o registo; o nome do(s) produto(s) incluindo a DO/IG e os documentos comprovativos das condições tradicionais do uso e os limites da localidade, região ou território, conforme o disposto no artigo 307.º do CPI. Após apresentação do pedido, este é submetido a um exame formal, e não existindo vícios de forma é publicado no BPI. A partir dessa publicação dá-se início ao prazo de dois meses para oposição. Decorrido o prazo para oposição, o processo é submetido a um exame substancial e posteriormente é proferido o despacho de concessão ou de recusa.

Por seu turno, a via de proteção comunitária processa-se na Comissão Europeia em colaboração com o Gabinete de Apoio ao Planeamento e Políticas do Ministério da Agricultura e regulada pelo Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho, de 20 de Março de 2006⁶³ e pelo Regulamento (CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999⁶⁴.

Nos termos do artigo 308.º, o registo será recusado quando seja requerido por pessoa sem qualidade para o adquirir; não se considere DO ou IG conforme o disposto no artigo 305.º, ambos do CPI, constitua reprodução ou imitação de um direito prioritário ou favoreça atos de concorrência desleal, seja ofensivo à lei, da ordem pública e dos bons costumes.

A pesquisa de anterioridade de DO e IG pode ser realizada na base de dados interna ou externa do INPI, na base comunitária DOOR⁶⁵, e no *site* do GAPP, do Ministério da Agricultura⁶⁶

As DO e a IG têm duração ilimitada⁶⁷, mas o registo caduca (a requerimento de qualquer interessado), quando a DO ou IG se transformar, segundo os usos leais,

⁶³ Relativo à proteção das IG e DO dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios.

⁶⁴ Organização do mercado vitivinícola.

⁶⁵ Permite o acesso a todos os nomes de produtos registados na EU.

⁶⁶ Gabinete de Planeamento e Políticas – Disponível em <http://www.gpp.pt/> [consultado a 6 de Janeiro de 2014].

⁶⁷ Artigo 310.º do CPI.

antigos e constantes da atividade económica, em simples designação genérica de um sistema de fabrico ou de um tipo determinado de produtos⁶⁸.

Podemos apontar como vantagens do registo, o seguinte:

- ✓ Conferem proteção por período ilimitado;
- ✓ Possibilitam impedir utilizações abusivas;
- ✓ Constituem propriedade comum dos residentes;
- ✓ Poderoso instrumento de marketing;
- ✓ Desenvolvimento das zonas rurais e o desenvolvimento do turismo;
- ✓ Salvaguarda e preserva saber-fazer e tradições das populações.

Portanto, a DO e IG garantem que o produto é originário da região, que o produto reúne determinadas características e qualidades que se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico (compreendendo os fatores naturais e humanos; que a sua produção, transformação e elaboração ocorre na área geográfica delimitada; e ainda, que o mesmo se encontra sujeito aos critérios qualitativos de fabrico legalmente fixados e controlados por uma entidade à qual tenha sido reconhecida competência.

7. Formas de Extinção de Direitos de Propriedade Industrial

Os direitos de propriedade industrial são total ou parcialmente nulos:⁶⁹

- ✓ Quando o seu objeto for insuscetível de proteção;
- ✓ Quando, na respetiva concessão, tenha havido preterição de procedimentos ou formalidades imprescindíveis para a concessão do direito;
- ✓ Quando forem violadas regras de ordem pública.

A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado.

Quanto à anulabilidade, os direitos de propriedade industrial são anuláveis:⁷⁰

- ✓ Quando o direito lhe não pertencer;
- ✓ Quanto tiverem sido concedidos com preterição dos direitos previstos nos seguintes artigos: artigo 58.º e 59.º (direito e titularidade da patente), artigo 121.º e 122.º (direito e titularidade do modelo de utilidade), artigo 156.º e 157.º (direito e titularidade do registo de topografias e produtos semicondutores), artigo 181.º e 182.º (direito e titularidade do registo de senhos ou modelos) e

⁶⁸ Artigo 315.º n.º 1 do CPI.

⁶⁹ Artigo 33.º do CPI.

⁷⁰ Artigo 34.º do CPI.

artigo 226.º (registo por agente ou representante do titular de registo de marcas) do CPI.

Conforme o artigo 37.º do CPI, a caducidade de um direito é declarada oficiosamente pelo INPI em duas situações:

- ✓ Quando tiver expirado o seu prazo de duração;
- ✓ Por falta de pagamento de taxas.

São causas de caducidade do registo de marca:

- ✓ A falta de pagamento de taxas;
- ✓ A vulgarização do sinal;
- ✓ A possibilidade de indução do consumidor em erro;
- ✓ A falta de uso sério durante cinco anos consecutivos.

A caducidade do registo de marca deve ser declarada quando esta não tenha sido objeto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo, se a marca se tiver transformado na designação usual no comércio dos produtos ou serviços para que foi registada e se a marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica dos produtos ou serviços.⁷¹

O pedido de caducidade é efetuado junto do INPI, por qualquer interessado, sendo o titular do direito notificado (dispondo do prazo de um mês para vir ao processo responder⁷²). Cumpre ao titular do registo provar o uso da marca, sem que esta se presume como não usada. A caducidade só produz efeitos depois de declarada pelo INPI, sendo averbada e publicada no BPI.

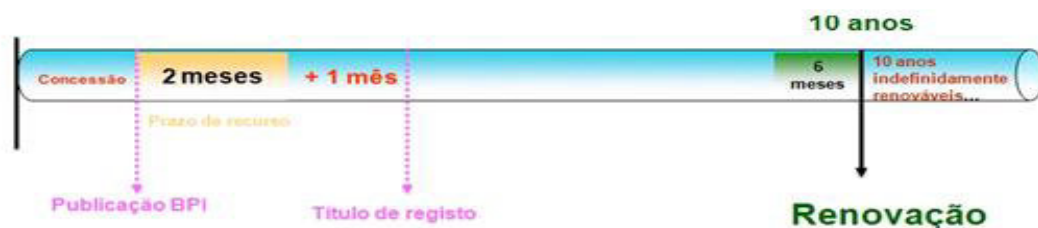
O registo das Do e IG caduca, a requerimento de qualquer interessado, segundo os usos leais, antigos e constantes da atividade económica, quando se transformar numa simples designação genérica de um sistema de fabrico ou de um tipo determinado de produtos, nos termos do n.º 1 do artigo 315.º do CPI.

No caso dos logótipos, caducam por motivo de encerramento e liquidação do estabelecimento ou de extinção de entidade ou por falta de uso do logótipo durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo.⁷³

⁷¹ Artigos 269.º e 270.º do CPI

⁷² Existe a possibilidade de prorrogar-no por mais um mês, nos termos do n.º 4 do artigo 270.º do CPI.

⁷³ Artigo 304.º - S do CPI.



8. Departamento de Assuntos Jurídicos

Neste capítulo, pretendo relatar as duas ultimas semanas de estágio em formato *on job*, que compreendeu uma vertente prática, nomeadamente, processos relativos a modificações de decisão (que consiste num período de dois meses após a publicação do despacho no BPI, o Instituto pode modificar a sua decisão, oficiosamente ou a requerimento de qualquer interessado), no restabelecimento de direitos (como mecanismo que permite recuperar direitos de propriedade industrial), e ainda processos de contraordenações.

8.1. Modificações de decisão

O artigo 23.º do CPI, permite que seja revogado o despacho que concedeu o registo de direito de propriedade industrial, por outro que determine a recusa do registo em apreço.

Justifica-se assim, a análise do pedido de modificação de uma decisão por parte do INPI, a apresentação de elementos não apreciados ou desconhecidos à data do despacho e a incorreta subsunção dos factos à lei aplicável. Assim, a carência de pelo menos uns destes fundamentos levam à denegação do pedido de modificação de decisão.

Caso em que o pedido de modificação de decisão se confina a iterar argumentos invocados em peças processuais precedentes, como reclamações, contestação e exposições suplementares, é o mesmo indeferido com fundamento na parte final do n.º 3 do artigo 19.º do CPI.

Quando o INPI o entender, pode modificar a sua decisão oficiosamente, por despacho superior⁷⁴, quando por exemplo detete um erro na decisão, previamente

⁷⁴ Artigo 23.º n.º 2 do CPI.

notificando os interessados, informando-os dos motivos pelos quais procede à reanálise⁷⁵.

8.2. Restabelecimento de direitos

Nos termos do artigo 8.º do CPI, o requerente ou titular de um direito de propriedade industrial que, apesar de toda a vigilância, na tenha cumprido um prazo cuja inobservância possa afetar a concessão ou validade do mesmo, e a causa não lhe puder ser diretamente imputada, pode ser restabelecido nos seus direitos.

O CPI impõe como condições imprescindíveis para a aplicação desta figura jurídica, a demonstração de ter sido aplicada toda a diligência ao caso aplicado e que o motivo do incumprimento não possa ser diretamente imputável ao requerente ou titular do direito.

Atendendo aos resultados do restabelecimento de direitos, trata-se de uma prerrogativa que não deve ter aplicação indiscriminada a todas as situações em que esteja em causa o incumprimento de um prazo que possa implicar a recusa de um direito ou afetar a respetiva validade. Torna-se necessário que estejamos perante uma causa ou circunstância imprevisível que não possa ser diretamente imputável ao requerente ou titular do direito.

Podemos assim elencar os requisitos gerais:

⁷⁵ Esta reanálise do pedido de modificação de decisão provoca a reavaliação do histórico administrativo do processo (o exame formal e a eventual subsunção aos motivos relativos e absolutos de recusa).

<p>Requisitos Gerais</p> <p>Incumprimento de um prazo</p> <p>Que afete a validade de um prazo</p> <p>A causa não puder ser diretamente imputada ao requerente ou titular do direito</p>	<p>Requisitos temporais</p> <p>Apresentação do requerimento nos 2 meses que se seguirem à cessação do facto que impediu o cumprimento (e até 1 ano a contar do termo do prazo não observado)</p> <p>Quando está em causa um prazo de prioridade –2 meses a contar do termo do prazo não observado (na prática corresponde a 14 meses para as patentes e 8 meses para as marcas e DOM)</p>
<p>Possibilidade de dedução de oposição por terceiro</p> <p>Nos dois meses que se seguirem à publicação da menção de restabelecimento, um terceiro de boa fé que tenha iniciado exploração ou comercialização do objeto do direito pode deduzir oposição</p>	<p>Outros requisitos</p> <p>Cumprimento do ato omitido no decurso do prazo de dois meses após a cessão do facto que impediu o cumprimento do prazo</p> <p>Pagamento da taxa de restabelecimento de direitos</p>

De acordo com o artigo 350.º do CPI, quem pretenda repor a vigência de um direito que tenha caducado por falta de pagamento de taxas, dispõe da possibilidade de requerer a respetiva revalidação, mediante o pagamento do triplo das taxas em dívida, desde que não se verifique prejuízo de direitos de terceiros. Ora, nos termos do n.º 5 do artigo 8.º do CPI, a figura do restabelecimento de direitos não tem aplicação quando estejam em causa prazos de revalidação. É do entendimento do Instituto que tão pouco se aplica enquanto se encontra ainda a decorrer um prazo durante o qual ainda for possível ao requerente solicitar a revalidação de um direito, por se considerar que estamos perante duas figuras jurídicas perfeitamente diferenciadas e dotadas de requisitos e âmbitos de aplicação distintos.

Cabe referir, que a exclusão prevista no referido preceito não significa que o direito a solicitar o restabelecimento do prazo para pagamento de uma taxa fique definitivamente inviabilizado, importa é que os prazos legalmente consignados para a aplicação de ambos os mecanismos, não se sobreponham.

9. Processos de Contraordenação

A instrução dos processos por contraordenação, prevista no CPI, cabe no âmbito de competência da ASAE, nos termos definidos pelo artigo 343.º do CPI. Cabe

ao Conselho Diretivo do INPI decidir sobre esses processos e aplicar as coimas e sanções acessórias, conforme o artigo 344.º do CPI.

O direito de mera ordenação social é considerado como um direito penal secundário, que tem um regime especial, previsto no Regime Geral do Ilícito de Mera Ordenação Social (RGCO), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, prevê no seu artigo 58.º, quais os elementos que devem obrigatoriamente constar na decisão condenatória proferida pela Autoridade Administrativa.

Existindo um processo de contraordenação, um técnico no DAJ recebe um relatório da ASAE, que compreende a descrição dos factos, a data de ocorrência e a situação económica e fiscal do arguido, que é bastante relevante para a determinação da coima a aplicar. Se o técnico considerar que existem elementos insuficientes, reenvia o processo para a ASAE, para que seja complementada a instrução, caso contrário, o técnico inicia-a.

Os ilícitos contraordenacionais estão previstos nos artigos 331.º e seguintes do CPI, sendo a concorrência desleal, prevista no artigo 317.º do CPI um dos ilícitos mais comuns.

Nos casos em que estejam em causa factos ilícitos, com eventual natureza criminal, o MP pode ordenar o arquivamento do processo relativamente ao processo-crime. Quando esta situação ocorre, o MP, pode determinar a remessa de certidão do mesmo, à ASAE, para instauração do processo de contraordenacional, nestas circunstâncias, a decisão do INPI deverá mencionar os factos que justificaram a decisão.

Após analisar a instrução, o técnico emite o despacho decisório (que posteriormente será sujeito a aprovação do Conselho Diretivo) e prepara, ainda, a fundamentação de facto e de direito.

Apenas depois, em função do valor que apurar, é efetuada a análise, se há lugar à prescrição do procedimento contraordenacional, face ao texto do artigo 27.º alínea b) do RGCO, nos “três anos, quando se trate de contraordenação a que seja aplicável uma coima de montante igual ou superior a € 2.493,99 e inferior a € 49 879,79”. Importa assim, ponderar o preceito supra referido, com os artigos 331.º a 338.º, ambos do CPI, porque “é punido com coima de € 3000 a € 30 000, caso se trate de pessoa colectiva, e de € 750 euros a € 7500, caso se trate de pessoa singular”, o que nos indica, que o prazo a ter em conta no caso das contraordenações, previstas no CPI, é de três anos; O destino da mercadoria apreendida – quando exista

mercadoria apreendida à ordem dos autos, deverá ser determinado qual o destino a dar à mesma. Na maioria dos casos, propõe-se que seja declarada perdida a favor do Estado, desde que se entenda que deve ser qualificada como perigosa, isto é, quando se considere que constitui grave perigo para a comunidade ou exista um sério risco da sua utilização para a prática de um crime ou de uma contraordenação, de acordo com o disposto no artigo 25.º conjugado com o n.º 1 do artigo 22.º e 24.º, ambos do RGCO. Excepto quando o titular do direito ofendido, der o seu consentimento expresso para que lhes seja dada outra finalidade, ou se for possível eliminar partes ou sinais distintivos que constituem a infração. Podem suceder-se situações em que, não havendo ilícito, seja adequada a devolução da mercadoria ao denunciado.

Poderá mostrar-se razoável a aplicação de uma admoestação, que não deixa de ser uma condenação, ou o arquivamento do processo, nos termos do artigo 51.º do RGCO.

Se a decisão for a aplicação da coima, conforme nos transmite o artigo 345.º do CPI, terá lugar à seguinte distribuição: 60% para o Estado, 20% para a ASAE e ainda 20% para o INPI.

Havendo lugar ao arquivamento do processo de contraordenação, aplicam-se as regras do processo penal, nomeadamente, o artigo 27.º do CPP, por remissão do artigo 41.º do RGCO.

10. O Grupo Anti-contrafação (GAC)

O Grupo Anti-Contrafação⁷⁶ é um grupo constituído por várias entidades interministeriais que tem como principal missão o desenvolvimento de ações conjuntas com vista à promoção e repressão da contrafação.

O GAC surge assim em Portugal à semelhança de iniciativas congéneres em outros Estados- membros da União Europeia, que detêm já estruturas especializadas em matéria de combate à contrafação, e em resposta à comunicação da Comissão Europeia “Reforçar o controlo do respeito dos direitos de propriedade intelectual no mercado interno” (COM 2009 467, de 11 de Setembro de 2009).

⁷⁶ No âmbito dos trabalhos do GAC foi lançado o Portal Anti-contrafação, disponível em <http://anti-contrafacciao.com/>,

O GAC é constituído pela ASAE, Autoridade Tributária. Guarda Nacional Republicana, INPI, Polícia de Segurança Pública e Polícia Judiciária.

A contrafação representa 5 a 7% das trocas comerciais mundiais, e por isso, o GAC promove o intercâmbio de informação estatística sobre a apreensão de produtos contrafeitos, a realização de campanhas para sensibilização da opinião pública, a reflexão sobre o aperfeiçoamento do regime jurídico nacional e ainda a cooperação ativa com o Observatório Europeu de Combate à Contrafação e Pirataria.

O Plano de Atividades GAC 2013 foi desenvolvido em articulação com os projetos em progresso no Observatório Europeu das Infrações aos Direitos de Propriedade Intelectual. Com o intuito máximo de aumentar o grau de cooperação e o nível de coerência de todas as atividades desenvolvidas, evitando a duplicação de tarefas e aumentando o acesso ao conhecimento e às melhores práticas em execução nos diversos países europeus.

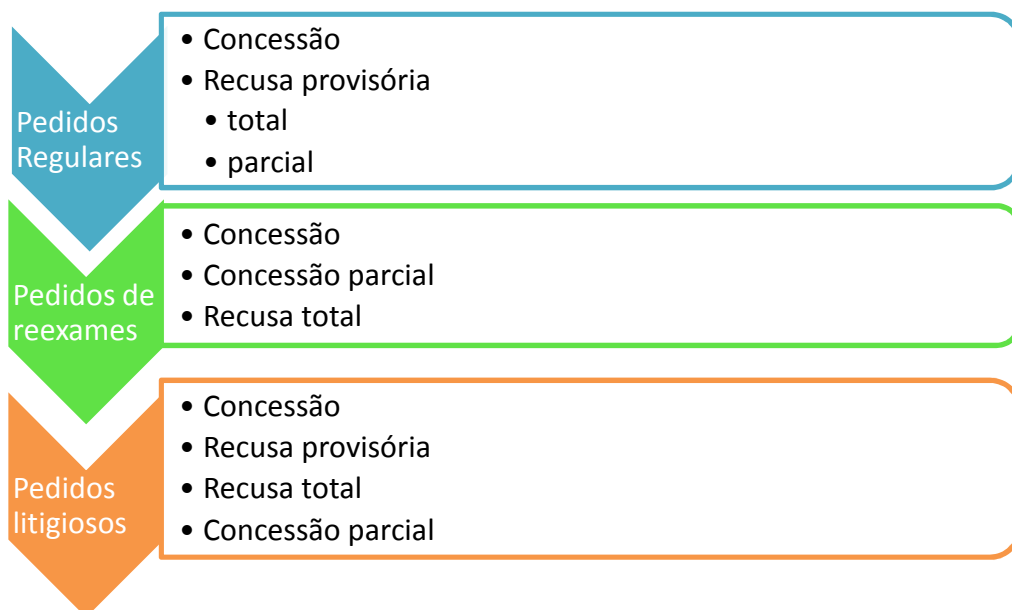
11. O ESTÁGIO *ON-JOB*

O pedido de registo é objeto de despacho de indeferimento provisório quando o INPI detete oficiosamente a presença de um fundamento de recusa que não tenha sido invocado em sede de oposição (quando esta não existe, é procedimento do INPI identificar o processo com a expressão “regulares”). Por sua vez, ao despacho de recusa provisória⁷⁷ pode o requerente responder, mediante requerimento e satisfação da taxa correspondente, no prazo de um mês a contar da data da notificação, sob a cominação de a recusa se tornar definitiva, se os motivos se mantiverem.

Cabe referir que é do entendimento do INPI a utilização da expressão “regulares”, para pedidos que na fase de estudo não padecem de reclamação, “reexames”, quando se profere um despacho de recusa provisória.

Vejamos:

⁷⁷A recusa provisória poderá ser total ou parcial caso o motivo de recusa se reporta a uma classe ou parte desta.



Neste período fui supervisionada por técnicos examinadores do INPI, nas áreas de exame de marcas, exame de DOM; exame de DO e IG; exame de pedidos litigiosos; caducidades e averbamentos e peritagens. As reuniões do DMDM realizavam-se às quintas-feiras, e eram convocadas pelo Chefe de Departamento, o Dr. André Robalo, e contava-se com a presença de todos os técnicos do DMDM.

Tendo sido o estágio *on job* caracterizado pela sua vertente prática, designadamente com o DMDM e o DAJ, decidi exemplificar alguns dos processos que por mim foram objeto de estudo durante os meses de Outubro e Novembro.

Exemplo de Recusa provisória total (sem resposta)

Processo n.º 517026

Reprodução do Sinal requerido: **“BEJECA”**

Sendo a marca um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar e a diferenciar os produtos ou os serviços oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial.

Para que esteja apta a cumprir a sua função distintiva, uma marca nacional não poderá ser composta por indicações exclusivamente usuais, isto é, por elementos habitualmente utilizados no contexto da comercialização ou do fabrico dos produtos e/ou da prestação dos serviços que se pretendem assinalar, conforme o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 223.º do CPI.

No caso em apreço, verifica-se que o sinal que se pretende registar não tem eficácia distintiva, devendo por isso ser recusado nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 238.º do CPI e com fundamento no disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 223.º do mesmo diploma. “BEJECA” é um vocábulo informal ou gíria que parece ter resultado da alteração do diminutivo de cerveja, “cervejeca”, pelo que, no caso em estudo designa o próprio produto que visa referenciar.

Assim, o sinal registando não pode ficar de apropriação exclusiva do requerente, devendo ficar, pelo contrário, de uso disponível para todos os agentes no mercado.

Desta forma, conclui-se que o registo deveria ser recusado total e provisoriamente nos termos do n.º 5 do artigo 237.º do CPI e de acordo com os fundamentos supra indicados. Após notificação de recusa, o requerente dispõe do prazo de um mês para alterar ou adicionar elementos ao sinal ou alterar as classes, retirar elementos do sinal ou restringir os produtos ou serviços, ou ainda, pronunciar-se sobre os motivos de recusa, apresentando argumentos que os contrariem.

Exemplo de Recusa provisória parcial (sem resposta)

Processo n.º 517210

Reprodução do sinal requerido: “**LIGHTSTEPS**”

Sendo a marca um sinal distintivo do comércio, que se destina a identificar e a diferenciar os produtos ou serviços oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas, ao mesmo tempo que permitem ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial. No caso em apreço, em fase de exame de fundo não foram detetados motivos absolutos de recusa, mas sim motivos relativos.

Assim, para que esteja apta a cumprir uma função distintiva, uma marca não poderá apresentar uma imitação de outra marca prioritariamente registada à luz da alínea a) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI.

Portanto, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 239º do CPI, será recusado o registo de uma marca que constitua imitação de outra.

De acordo com o disposto no artigo 245º do CPI, um sinal representa uma imitação de marca prioritariamente registada quando, cumulativamente:

- ✓ a marca registada tiver prioridade;

- ✓ assinale produtos e/ou serviços idênticos ou afins dos produtos e/ou serviços relativamente aos quais a marca prioritária se encontra protegida;
- ✓ apresente tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Ao proceder ao estudo do presente pedido de registo, e depois de efetuadas as pesquisas de anterioridade, verifica-se a existência de um direito anterior: a marca comunitária n.º 8666422 “**LIGHTSTEP**”

Assim, os sinais em confronto são:

Sinal Registando	Sinal(ais) Registrado(s)
LIGHTSTEPS	LIGHTSTEP

Em consequência, verifica-se que: a marca goza de prioridade relativamente ao presente pedido de registo; por outro lado, entre os produtos da classe 11.^a “ABAT-JOUR; APARELHOS E INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO; CANDEEIROS A GÁS; CANDEEIROS A ÓLEO; CANDEEIROS DE TETO; CASQUILHOS DE LÂMPADAS ELÉTRICAS; LÂMPADÁRIOS; LÂMPADAS; LÂMPADAS DE ARCO; LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO; LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO, ELÉTRICAS; LÂMPADAS DE INDICADORES DE DIREÇÃO PARA VEÍCULOS; LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO PARA AQUÁRIOS; LÂMPADAS DE LABORATÓRIO; LÂMPADAS DE SEGURANÇA; LÂMPADAS ELÉTRICAS; LÂMPADAS PARA APARELHOS DE PROJEÇÃO; LANTERNAS; LANTERNAS DE ILUMINAÇÃO; LANTERNAS EM PAPEL [VENEZIANAS]; LUSTRES; NÚMEROS DE CASAS LUMINOSOS”, que se pretende identificar com a marca em estudo e os produtos que a marca registada prioritariamente assinala na classe 11.^a “EMERGENCY LIGHTING” estabelece-se um elo de manifesta identidade e afinidade.

Do confronto entre o sinal requerido e a marca prioritariamente registada ressalta uma forte semelhança gráfica e fonética, circunstância que, dificilmente permitirá a sua destrição.

Em face ao exposto, entendi pelo indeferimento provisório parcial do presente pedido de registo, à luz do n.º 5 do artigo 237.º e do artigo 244.º do CPI.

Foi previamente notificado o requerente, para vir ao processo (no prazo de um mês) pronunciar-se relativamente aos fundamentos supra indicados, mas este não

apresentou qualquer resposta, mantendo-se os fundamentos que motivaram a recusa anteriormente feita.

Desta forma, propus que a anterior decisão de recusa provisória se convertesse em definitiva, nos termos do n.º 6 do artigo 237.º e 244.º do CPI e, nesta medida, que o presente pedido de registo fosse parcialmente recusado para a totalidade dos produtos assinalados na classe 11.ª.

Tratando-se de uma recusa parcial, sugeri a concessão deste pedido de registo para assinalar os serviços requeridos na classe 37.ª “CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES”, para os serviços de “CONSULTORIA EM CONSTRUÇÃO; CONSULTORIA EM MATÉRIA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO”, nos termos do n.º 3 do artigo 237.º do CPI.

Exemplo de Concessão (reclamação improcedente)


Processo n.º 497339

Reprodução do sinal requerido: **“NATA LISBOA THE WORLD NEEDS NATA”**

No caso em apreço, o registo da marca foi, em fase de exame de fundo, recusado total e provisoriamente, por motivos absolutos de recusa, pois Verificou-se que o sinal que se pretende registar não tem eficácia distintiva, sendo recusado nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 238.º do CPI e com fundamento no disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 223.º do mesmo diploma.

Assim, o requerente alterou o sinal de “NATA” para “NATA LISBOA THE WORLD NEEDS NATA”.



Previamente notificado, o requerente alterou o sinal para , adicionando-lhe um elemento figurativo, passando o sinal a ter eficácia distintiva.

De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI, será recusado o registo de uma marca que constitua imitação de outra.

Vieram deduzir oposição:

Na qualidade de titular do direito prioritário da **marca comunitária n.º 10528669**



“BAKER PIE EMPADAS ORIGINAIS”, reproduzida da seguinte forma:

A qual se destina a assinalar os seguintes produtos das classes **29.ª**: “CARNE, PEIXE, AVES E CAÇA; EXTRATOS DE CARNE; FRUTOS E LEGUMES EM CONSERVA, CONGELADOS, SECOS E COZIDOS; GELEIAS, DOCES, COMPOTAS; OVOS.” **30.ª**: “CAFÉ, CHÁ, CACAU, AÇÚCAR, ARROZ, TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÂNEOS DO CAFÉ; FARINHAS E PREPARAÇÕES FEITAS DE CEREAIS, PÃO, PASTELARIA E CONFEITARIA; MEL, XAROPE DE MELAÇO; LEVEDURA, FERMENTO EM PÓ; SAL, MOSTARDA; VINAGRE, MOLHOS (CONDIMENTOS); ESPECIARIAS; GELO PARA REFRESCAR” e **31.ª** “PRODUTOS AGRÍCOLAS, HORTÍCOLAS, FLORESTAIS E GRÃOS, NÃO COMPREENDIDOS NOUTRAS CLASSES; ANIMAIS VIVOS; FRUTAS E LEGUMES FRESCOS; SEMENTES, PLANTAS E FLORES NATURAIS; MALTE, NÃO SENDO NENHUM DOS ATRÁS MENCIONADOS PRODUTOS ALIMENTOS PARA ANIMAIS OU ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO”.

Refere a reclamante, que os elementos verbais das duas marcas não apresentam qualquer carácter distintivo, sendo a sua conjugação com o elemento figurativo que lhes confere identidade enquanto sinais distintivos

A reclamante, alude ainda, que o sinal registando deve ser recusado, por força do disposto na alínea e) do artigo 239.º do CPI, segundo o qual constitui ainda fundamento de recusa de registo de marca “o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção”.

Na opinião da reclamante, o uso da marca registanda, induz os consumidores em erro ou confusão com a marca registada, podendo vir a criar uma situação de concorrência desleal, nos termos definidos pelo artigo 317.º n.º 1 alínea a), do CPI, quer pelo uso de sinais bidimensionais destinados a distinguir a empresa, os produtos ou serviços.

A requerente, previamente notificada, veio contestar, impugnando os argumentos apresentados pela reclamante, designadamente referindo que, as marcas em confronto não se destinam a assinalar produtos ou serviços idênticos e grandes dissemelhanças gráficas e fonéticas entre ambas as marcas e que as semelhanças não induzem em erro o consumidor médio.

No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelas partes, cumpre verificar se estão preenchidos os requisitos de imitação de marca previstos no artigo 245.º do CPI, acima referidos.

Desde logo, verificamos que, a marca da reclamante, requerida a 27.12.2011 e registada a 13.06.2012, é prioritária em relação ao presente pedido de registo que remonta a 05.07.2012.

No que respeita à análise da existência, ou não, de afinidade entre os produtos assinalados pela marca registada – nas classes 29.^a, 30.^a e 33.^a – e os serviços requeridos na classe 43.^a, cabe referir o seguinte: Para que haja imitação não é necessário que os produtos ou serviços se integrem na mesma classe⁷⁸, no entanto, é necessário que se destinem a assinalar produtos/serviços idênticos ou de afinidade manifesta. Para aferir da semelhança dos produtos ou serviços interessa apurar se os mesmos, sendo concorrenciais, têm a mesma utilidade e fim ou se são complementares. Para além deste fator há um outro a ter em conta, que é o da origem de produto, ou seja, se os produtos em causa podem atribuir-se à mesma origem ou fonte produtiva. Assim, deve atender-se, para apurar da identidade ou afinidade dos produtos, à natureza e destino dos mesmos, às modalidades de utilização, aos locais de fabrico e venda e aos circuitos comerciais.

Não há dúvida que alguns dos produtos assinalados pela marca registada, como são o caso de “CAFÉ, CHÁ, CACAU, PÃO, PASTELARIA E CONFEITARIA” são facilmente associados aos *serviços de cafetaria* que a marca registanda pretende assinalar.

É, pois, manifesta a afinidade existente entre os produtos e os serviços que as marcas aqui em causa pretendem assinalar.

Resta agora apreciar o terceiro e último requisito: a existência de semelhança gráfica e fonética que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor.

Ora vejamos desde logo os sinais em confronto:

Sinal Registrando	Sinal(ais) Registrado(s)
 THE WORLD NEEDS NATA	

⁷⁸ Artigo 245.º n.º 2 alínea b) do CPI.

Apesar de verificarmos alguma semelhança figurativa, dada a inexistência de qualquer semelhança nominativa, conceptual ou outra, parece ser evidente que entre o sinal requerido **NATA LISBOA THE WORLD NEEDS NATA** e a marca prioritariamente registada **BAKER PIE EMPADAS ORIGINAIS**, não ressaltam semelhanças gráficas, fonéticas ou outras, suscetíveis de gerar o risco de confusão ou de associação necessário para que se considere preenchido o conceito jurídico de imitação.

Com efeito, a comparação entre os sinais deverá ser efetuada no seu conjunto, não sendo correto analisar isoladamente os seus elementos.

Face ao exposto, considereei a reclamação improcedente por não se verificarem preenchidos os requisitos de imitação de marca.

Veio, ainda ao processo, contestar:

Na qualidade de titular do direito prioritário de **marca nacional nº 495069** caracterizada pela expressão “**LISBONNATA**”, destinando-se a assinalar, entre outros, serviços da classe 43.^a da Classificação Internacional de Nice.

A reclamante referiu ainda que a expressão “**THE WORLD NEEDS NATA**” mais não é do que um mero *slogan* publicitário, o que, pela sua natureza absolutamente descritiva, não pode nem deve ser, um elemento a considerar em termos de eficácia distintiva da marca registanda. A reclamante mencionou ainda que o eventual uso da marca registanda no mercado geraria por certo situações de concorrência desleal, mesmo independentemente das intenções da Requerente, conforme resulta do disposto no art.º 317.º alínea a), do CPI, por ser aceitável, que o consumidor médio venha a equivocar-se, no exercício do cotejo entre ambos os sinais.

A requerente, depois de previamente notificada, veio contestar, refutando os argumentos apresentados pelo reclamante. Defende a falta de eficácia distintiva da marca registada “**LISBONNATA**”, que, na opinião da requerente, deveria ter sido recusada, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 238º do CPI e com fundamento no disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 223º do mesmo diploma, por se apresentar unicamente composto por elementos que se limitam a indicar um dos produtos (“NATA”) que serão comercializados no local onde serão prestados os serviços da classe 43.^a, por outro lado a expressão “LISBON” apenas designa o local de proveniência de “NATA”. Na opinião da requerente não se encontram preenchidos os requisitos de imitação de marca.


À contestação da requerente, veio o reclamante responder, através e uma exposição suplementar alegando que a empresa requerente já utiliza a expressão “**NATA LISBOA**” como marca, ao invés da expressão registanda “**NATA LISBOA THE WORLD NEEDS NATA**”.

No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelas partes, cumpre verificar se estão preenchidos os requisitos de imitação de marca previstos no artigo 245.º do CPI, acima referidos.

Desde logo, verificamos que, marca da reclamante – requerida a 07.02.2012 e registada a 19.04.2012 – é prioritária em relação ao presente pedido de registo que remonta a 05.07.2012.

No que respeita, aos serviços assinalados pela marca registada na classe 43.^a, e os serviços ora requeridos, na mesma classe “cafetarias”, verificamos que estes são manifestamente idênticos, no caso das cafetarias, ou afins (os restantes serviços assinalados).

Para terminar, resta-nos apreciar o terceiro e último requisito: a existência, ou não, de semelhança gráfica e fonética que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não as podendo distinguir senão depois de exame atento ou confronto. Ora vejamos os sinais em confronto:

Sinal Registando	Sinal(ais) Registrado(s)
 THE WORLD NEEDS NATA	LISBONNATA

A comparação entre os sinais deverá ser efetuada no seu conjunto, logo o facto da marca registanda conter as expressões “LISBOA” e “NATA”, não implica que exista confusão entre os sinais.

Do ponto de vista gráfico e fonético, os sinais em confronto, considerados no seu todo, como se impõe, não são suscetíveis de confusão, sobretudo fácil, não obstante terem a expressão “NATA” em comum. O sinal registando contém ainda uma expressão publicitária acessória que também entra na composição da marca “**THE WORLD NEEDS NATA**” a que acresce uma componente figurativa de uma circular

com contornos arredondados, em forma de pétalas, e com as palavras “**NATA**” e “**LISBOA**” com um *lettering* singular, inscritas no centro da circunferência tracejada.

Ora, não obstante a anterioridade do registo da marca nacional da reclamante, a marca nacional em causa encontra-se apta a cumprir com eficiência a função essencial de *distinguir os serviços de uma empresa dos de outras empresas*, por não se verificarem semelhanças gráficas, fonéticas ou outras, suscetíveis de gerar o risco de confusão ou de associação, necessários para que se considere preenchido o conceito jurídico de imitação.

Pelos mesmos motivos, considero que não existe qualquer possibilidade de concorrência desleal porque o uso da marca registanda, não induz os consumidores em erro ou confusão, nos termos definidos na alínea a), do n.º 1 do Artigo 317.º do CPI.

Por tudo isto, entendi serem ambas as reclamações improcedentes, pelos motivos indicados, não havendo fundamentos de recusa e estando cumpridas todas as formalidades legais, nos termos do n.º 3 o artigo 237.º do CPI.

Exemplo de Recusa (reclamação procedente)

Processo n.º 510717

Reprodução do sinal requerido: “**MARMITA GOURMET**”

À eventual concessão do presente registo, veio deduzir oposição – **ROTINA PERFEITA**, na qualidade de titular de direito prioritário:



O seu almoço no local de trabalho!, marca nacional n.º 500193.

A reclamante alega que o sinal registando se assemelha ao seu sinal registado, por reproduzir o seu elemento centra, o vocábulo “**MARMITA**”, tornando-se fácil fazer uma associação errónea entre os sinais e a sua proveniência empresarial. Mais alega haver afinidade entre os produtos e serviços que a marca registanda se propõe assinalar na classe 43.ª, aumentando o risco de indução do consumidor em erro ou confusão.

A reclamante refere ainda que o pedido sub judice deverá, ser recusado, igualmente por força do disposto da alínea a) do n.º 1 do artigo 239.º, segundo o qual constitui fundamento de recusa de registo de marca:

“reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”.

De acordo com o disposto no artigo 245.º do CPI, um sinal representa uma imitação de marca registada quando, cumulativamente:

- ✓ a marca registada tiver prioridade;
- ✓ assinale produtos e/ou serviços idênticos ou afins dos produtos e/ou serviços relativamente aos quais a marca prioritária se encontra protegida;
- ✓ apresente tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

A requerente, depois de previamente notificada, não veio contestar os argumentos apresentados pela reclamante.



Sendo a marca um sinal distintivo do comércio que visa a identificar e a diferenciar os serviços ou produtos oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial.

No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados, verificamos que em relação ao primeiro dos requisitos estabelecidos pelo artigo 245.º do CPI, o sinal na titularidade da reclamante goza de o prioridade relativamente ao pedido de registo em causa.

Quanto ao segundo dos requisitos, constatamos que entre os serviços que o sinal registando se propõe a assinalar na classe 43.^a: “SERVIÇOS DE COMIDA TAKE-AWAY”, e os serviços que o sinal registando assinala na classe 43.^a: “SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, NOMEADAMENTE RESTAURANTES, CAFETARIAS, BARS, CANTINAS E SERVIÇOS DE PRATOS CONFECCIONADOS”, existe em meu entender, um elo de inequívoca identidade.

Preceitua Carlos Olavo⁷⁹ “devem ser considerados confundíveis, todos aqueles sinais que dêem azo a que um consumidor médio só com especial vigilância possa distinguir a proveniência dos produtos ou serviços que lhe são propostos”.

Ora vejamos desde logo os sinais em confronto:

Sinal Registrando	Sinal(ais) Registrado(s)
	

Existe um elevado grau de semelhança entre os sinais. A designação “**MARMITA**”, que predomina e caracteriza a marca registanda, reproduz a designação “**MARMITA**” que no sinal registado assume especial preponderância. Esta circunstância poderá induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou mesmo leva-lo a pensar que se trata de serviços com a mesma proveniência empresarial.

A designação “**GOURMET**”, presente na marca registanda, é um termo utilizado para definir um tipo de produto alimentar associado à alta cozinha, ou afins, sugerindo assim que se tratam de produtos de grande qualidade, ou seja, apenas indica uma característica dos produtos que se pretendem proteger, não conferindo ao sinal qualquer eficácia distintiva.

Quanto maior for a semelhança entre os sinais, maior terá que ser a diferença entre os serviços assinalados para que as marcas possam coexistir no mercado. Assim, considerando os elementos comuns aos sinais em confronto, avaliamos que os respetivos serviços que não possuem suficiente distância entre si de forma a evitar os riscos de associação, confusão ou indução em erro dos consumidores.

Desta forma que a marca registanda não possui o cunho distintivo exigido pela lei.

Portanto, considero que se encontram reunidos cumulativamente os requisitos do conceito jurídico de imitação de marca, dispostos no n.º 1 do artigo 245.º do CPI.

⁷⁹ Propriedade Industrial, Manuais Universitários, 2.ª Edição Atualizada, Revista e Aumenta, Almedina, pág. 56.

Em face ao referido, propus o indeferimento do presente pedido de registo, nos termos do n.º 4 do artigo 237.º do CPI e com os fundamentos acima indicados.

Exemplo de recusa provisória total

Processo n.º 512687

Reprodução do sinal requerido: **“FUTEBOL DE PRAIA”**

No caso em estudo, o registo de marca foi, em fase de exame de fundo, recusado total e provisoriamente por motivos absolutos de recusa.

Para que esteja apta a cumprir a sua função distintiva, uma marca nacional não poderá ser composta por indicações exclusivamente genéricas e descritivas, ou seja, por elementos que se limitem a informar diretamente o consumidor sobre o tipo, a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica do produto ou do serviço a que se destina ou outras características dos mesmos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 223.º do CPI.

Assim, verifica-se que o sinal que se pretende registar não tem eficácia distintiva, devendo por isso ser recusado nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 238.º e com fundamento no disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 223.º do mesmo diploma.

Com efeito, verifica-se que a marca solicitada **“FUTEBOL DE PRAIA”** apresenta-se unicamente composta por uma expressão destituída de qualquer capacidade distintiva, porquanto se limita a aludir a características dos produtos e serviços que se pretende proteger como presente pedido de registo, designadamente a temática ou a finalidade dos mesmos.

Consequentemente, os elementos desitivos que integram o sinal requerido são insuscetíveis de apropriação e exclusiva a favor do requerente, devendo por isso, permanecer disponíveis no mercado de forma a poderem ser legitimamente utilizados por qualquer agente económico que pretenda caracterizar serviços similares.

Em face ao referido, sugeri o indeferimento provisório do presente pedido de registo nos termos do n.º 5 do artigo 237.º do CPI, com os fundamentos acima indicados.

Na sequência desta decisão, pode o requerente: alterar/adicionar elementos ao sinal ou alterar as classes; retirar elementos do sinal e restringir os produtos ou

serviços; pronunciar-se sobre os motivos de recusa apresentando argumentos que os contrariem.

Exemplo de recusa definitiva (reclamação procedente)

Processo n.º 4966630

Reprodução do sinal requerido: **“QUINTA NOSSA SENHORA DO VISO”**

À eventual concessão do presente registo, veio deduzir oposição MATHIAS S.A., na qualidade de titular do direito prioritário: a marca nacional n.º 159322 **“S. DO VISO”**, considerando estar em face de uma situação de imitação no que respeita aos produtos que se pretende assinalar na *classe 29.ª* “AZEITE” e “SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS (COMERCIALIZAÇÃO).” da Classe 35.ª.

Refere ainda que o registo *sub judice* deve, ser recusado por força do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI, segundo o qual constitui ainda fundamentos de recusa de registo de marca:

“o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção”.

O requerente, depois de notificado, veio contestar, refutando os argumentos apresentados pela reclamante, designadamente referindo que no caso em apreço, não se verifica risco de confundibilidade entre as marcas.

Cabe referir, antes de observar as pretensões apresentadas pelas partes, que a marca é um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar e a diferenciar os produtos e serviços oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial.

No que diz respeito à possibilidade de concorrência desleal invocada pelo reclamante, cumpre referir o previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI, que estatui como motivo de recusa de um pedido de registo, o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é possível independentemente da sua intenção..


No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelas partes, cumpre verificar se estão preenchidos os requisitos de imitação de marca previstos no artigo 245.º do CPI, cima referidos.

A marca nacional n.º 159322 “**S.ª DO VISO**” (mista) – requerida a 30.10.1948 e registada a 04.02.1950 – é prioritária em relação ao presente pedido de registo requerido a 07.03.2012.

No que respeita ao produto assinalado pela marca registada – na classe 29.^a “AZEITE” e os produtos e serviços ora requeridos, designadamente os invocados na reclamação na classe 29.^a “AZEITE” e “SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS (COMERCIALIZAÇÃO)” da classe 35.^a – verifico que no caso do AZEITE é idêntico ao produto assinalado pela marca registada.

No entanto, esse nexo de afinidade não se verifica, em relação aos serviços requeridos na classe 35.^a “SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS (COMERCIALIZAÇÃO)”, estamos perante áreas de mercado substancialmente diferentes, uma vertente é a produção de azeite, outra diferente, é a sua comercialização estamos perante círculos comerciais diferentes.

Vejamus desde logo os sinais em confronto:

Sinal Registrando	Sinal(ais) Registrado(s)
	

Estamos perante duas marcas mistas que apresentam na sua componente figurativa um conjunto substancialmente diferente, no entanto, cumpre referir que nas marcas mistas ou complexas, para efeitos de imitação, releva o elemento prevalecente ou dominante⁸⁰. Este elemento prevalecente vem sendo entendido como sendo o elemento nominativo, uma vez que o consumidor referir-se-á à marca pelo seu nome e não propriamente descrevendo o seu elemento figurativo⁸¹.

⁸⁰ Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 06 de Outubro de 2005, Proc. N.º 8366/2005-6, Relator Juiz Desembargador Olindo Geraldes – Disponível em <http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/83db7dbf95340b60802570c8003eaa81?OpenDocument> [consultado em 17 de Janeiro de 2014].

⁸¹ Cfr. Decisão do TPICE, de 18 de Fevereiro de 2002, Proc. N.º T-10/03, Jean Pierre Koubi contra IHMI – Disponível em <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d0f130d5e89ad9982f6a42b48904f4ade966aa9.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OaxiQe0?text=&docid=48923&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=514319> [consultado em 17 de Janeiro de 2014].

Assim, a componente nominativa predominante dos sinais em comparação é, por um lado, **“QUINTA NOSSA SENHORA DO VISO”** e, por outro lado, na marca registada **“S.ª DO VISO”** – as outras expressões que também entram na composição do sinal

Contudo, o risco de confusão abrange também o risco de associação. Existe risco de confusão, quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra, mas também quando, distinguindo os sinais, ligam um ao outro, acreditando erradamente tratar-se de marcas e produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença.

Pela análise comparativa dos sinais em cotejo, pode existir um risco de associação pois do confronto entre os sinais requerido **“QUINTA NOSSA SENHORA DO VISO”** e a expressão distintiva na marca prioritariamente registada **“S.ª DO VISO”**, ressalta uma forte semelhança gráfica, fonética e conceptual, circunstância que dificilmente permitirá a destrição.

Por estes motivos, considere-se que existe a possibilidade de prática de atos de concorrência desleal, no que ao produto requerido na classe 29.ª designadamente, **“AZEITE”**, porque o sinal da marca registando poderá, independentemente da intenção do requerente, induzir os consumidores em erro ou confusão, nos termos definidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 317.º do CPI.

Em face ao exposto, propus o indeferimento parcial (sendo a reclamação parcialmente procedente) do presente pedido de registo para individualizar o produto da classe 29.ª **“AZEITE”**, nos termos do n.º 4 do artigo 237.º e do artigo 244.º, ambos do CPI.

Propus o diferimento do pedido de registo para assinalar os demais produtos e serviços, nas classes 29.ª **“FRUTOS EM COMPOTA, EM GELEIA E DOCES”**, 31.ª **“FRUTOS FRESCOS”**, 33.ª **“VINHOS”** E 35.ª **“SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS (COMERCIALIZAÇÃO)”**, nos termos do n.º 3 do artigo 237.º do CPI.

Exemplo de concessão (reclamação improcedente)

Processo n.º 476241

Reprodução do sinal requerido: **“DESINFADOURO”**

À eventual concessão do presente pedido de registo, veio deduzir oposição o IVDP, alegando, para o efeito, que o vocábulo **“DOURO”**, que entra na composição da

marca registanda, constitui uma DO legalmente protegida, sendo atualmente disciplinada pelo Decreto-Lei 173/2009, de 3 de Agosto, que aprovou o “Estatuto das Denominações de Origem e Indicação Geográfica da Região Demarcada do Douro”, e que protege o uso daquela expressão aos vinhos e produtos vinícolas da Região Demarcada do Douro.

A oponente invoca ainda a titularidade do registo da **DO n.º 125 “DOURO”** a qual se encontra devidamente registada no INPI, desde 14/03/2003.

O IVDP invoca a sua legitimidade para reclamar no presente processo de registo, de acordo com o disposto na respetiva Lei Orgânica, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 97/2012, de 23 de Abril, que o incumbe da proteção e defesa das denominações de origem **“DOURO”** e **“PORTO”**, combatendo por todos os meios fraudes ou irregularidades.

A oponente alega que, pelo facto de o sinal registando reproduzir integralmente a DO **“DOURO”**, e, face ao prestígio de que goza esta DO, o pedido em apreço deverá ser recusado, no sentido, de se evitar que a mesma seja prejudicada pelo seu uso em serviços sem direto a ela, e cuja banalização e diluição se cumpre evitar. A reclamante refere ainda que o risco de prejuízo é especialmente nítido, devido à associação da palavra **“DOURO”** com a atividade **DESINFEÇÃO** e **DES RATIZAÇÃO**.

Um dos fundamentos legais utilizados pela reclamante é o n.º4 do artigo 312.º do CPI.

O requerente, depois de previamente notificado, não veio contestar os argumentos apresentados pelo reclamante.

Estatui a alínea c) do n.º1 do artigo 239.º do CPI que constitui motivo de recusa de registo de uma marca, a infração de outros direitos de propriedade industrial, como são o caso das denominações de origem.

Dispõe o n.º 5 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 173/2009, de 3 de Agosto, infra reproduzido, que aprovou o “Estatuto das Denominações de Origem e Indicação Geográfica da Região Demarcada do Douro”, que prevê a proibição do uso da expressão “DOURO”, também em produtos ou serviços sem afinidade, quando esse uso possa prejudicar essa denominação, nomeadamente, pela respetiva diluição ou pelo enfraquecimento da sua força distintiva.

No caso em estudo, e depois de apreciar os argumentos apresentados pela reclamante, verificamos que:

Entre os serviços que se pretende identificar com o sinal registando DESINFADOURO – “DESINFECÇÃO; DESRATIZAÇÃO” (Classe 37.^a) – e os produtos assinalados da DO n.º 125 DOURO (protegida desde 2003) – “VINHOS TINTOS, VINHOS BRANCOS, VINHOS ROSADOS, VINHOS LICOROSOS, ESPUMANTES E AGUARDENTES”, não se verifica qualquer elo de ligação ou afinidade.

Do confronto entre o sinal requerido **DESINFADOURO** e a DO **DOURO** ressalta, desde logo, uma total reprodução da DO de prestígio **DOURO**, conforme se poderá verificar através da comparação dos sinais infra reproduzidos:

Sinal Registando	Sinal(ais) Registrado(s)
DESINFADOURO	DOURO

Apesar de não estarmos perante produtos ou serviços afins, no entanto, pelo facto de estarmos perante uma DO de reconhecido prestígio, aplicar-se-á o disposto no n.º 4 do artigo 312.º do CPI que protege as denominações de origem prestigiadas, através da proibição do seu uso, mesmo em produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, sempre que o uso da mesma procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da DO anteriormente registada, ou possa prejudicá-la. Para aplicarmos o n.º 4 do artigo 312.º, não basta que se verifique a utilização de um sinal idêntico ou semelhante, pois é a própria lei que estabelece alguns requisitos, desde logo, tem que estar em causa uma DO com prestígio em, Portugal ou na Comunidade Europeia.

Contudo, é necessário demonstrar que a requerente procura tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da DO, intenção que, deverá ser sempre provada pela reclamante.

No caso em apreço, considereei que não existe risco dos consumidores estabelecerem uma associação errónea, entre a marca DESINFADOURO e a denominação de origem “DOURO”.

No que respeita aos produtos vitícolas (ou afins/complementares) a expressão “DOURO” é extraordinariamente distintiva, no entanto, fora daquele contexto, o termo DOURO é indiferentemente utilizado sobretudo como proveniência geográfica, pelo que considero que esta expressão já se encontra diluída na expressão corrente do comércio.

Em face ao exposto, considerei a presente reclamação improcedente, não havendo outros fundamentos de recusa e estando cumpridas todas as formalidades legais.

Exemplo de desenho ou modelo (com oposição)

Processo n.º 2868

Reprodução do sinal requerido: **“PADRÕES DE CORTIÇA NATURAL”**

Foram cumpridas as formalidades legais, de acordo com os artigos 24.º e 188.º do CPI.

A requerente apresentou um pedido de registo de DOM com a epígrafe **“PADRÕES DE CORTIÇA NATURAL”** ao qual foi atribuído o processo n.º 2868, tendo sido publicado no BPI a 13.09.2012 nos termos do artigo 189.º do CPI. Na sequência daquela publicação e nos termos legais previstos, a reclamante veio em 13.11.2012, apresentar reclamação contra o presente pedido de registo, invocando a falta, quer de novidade por os padrões de cortiça natural apresentados já serem sobejamente conhecidos e divulgados junto do público informado antes do presente pedido ter sido solicitado, quer de carácter singular dos produtos apresentados a registo uma vez que são idênticos aos desenhos apresentados no do catálogo da coleção **“CORKCOMFORT”**, lançado em 2009.

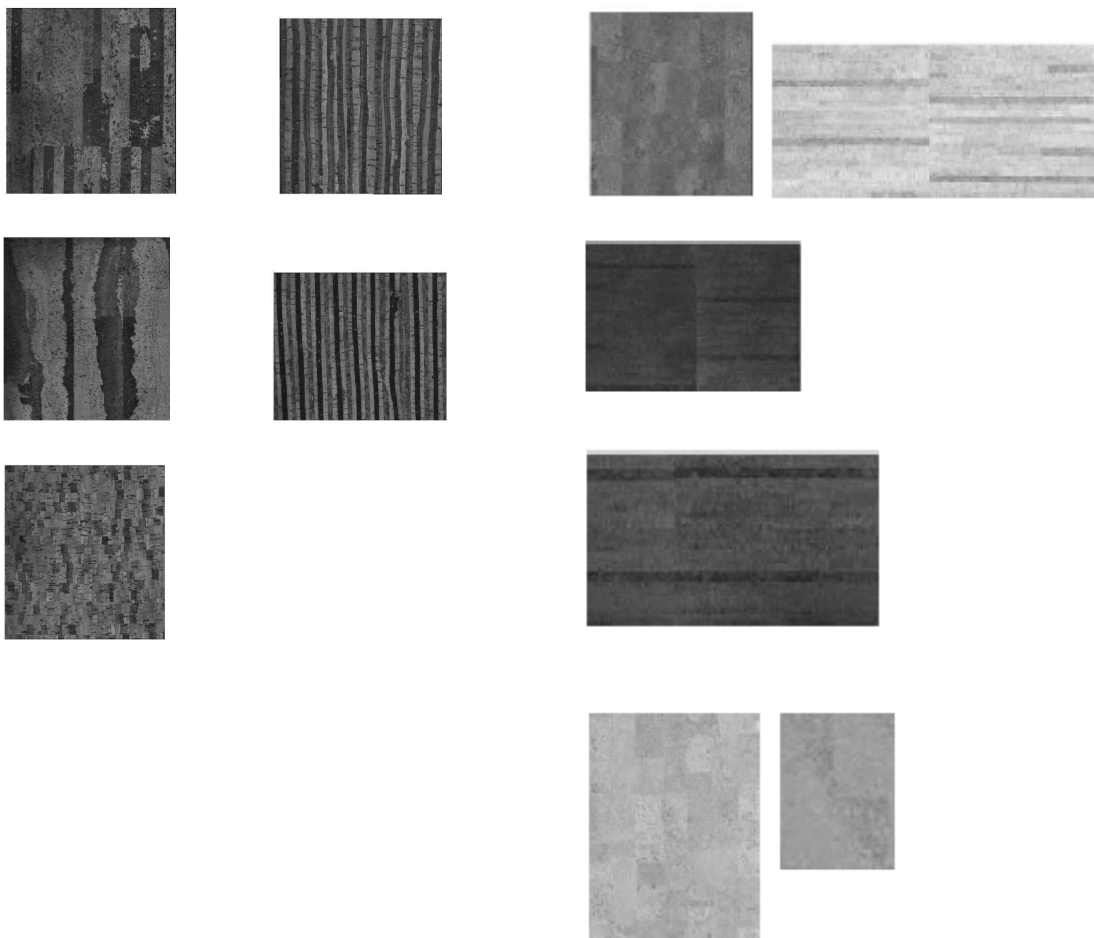
Ademais, considera ainda a reclamante que a concessão do presente registo possibilitaria a verificação de situações de concorrência desleal.

A reclamante, refere ainda existir violação do n.º1 do art.º 176.º, n.º 1 e n.º 2 do artigo 177.º, n.º 1 do artigo. 178.º, alíneas a) e c) do n.º 4 e n.º 5 do artigo. 197.º, ambos do CPI.

A requerente, depois de previamente notificada, veio, em 16.01.2013, contestar os argumentos de falta de novidade e carácter singular apresentados pela reclamante, realçando ainda que, a oponente não pode reivindicar exclusivamente para si o mercado da cortiça, só porque é uma empresa líder nesta área, e impedir a criação por parte de outros concorrentes.

Ora, no caso em análise, os produtos em confronto são:

Sinal Registando	Sinal(ais) Registrado(s)
------------------	--------------------------



De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 176.º do Código da Propriedade Industrial, gozam de proteção legal os desenhos ou modelos novos que tenham carácter singular. O n.º 1 do artigo 177.º do mesmo diploma dispõe que o desenho ou modelo é novo se, antes do respetivo pedido de registo ou da prioridade reivindicada, nenhum desenho ou modelo idêntico foi divulgado ao público dentro ou fora do País. Ora, ao proceder à análise das imagens dos produtos em confronto, verifica-se que, os produtos abrangidos pelo DOM n.º 2868 são, considerada a configuração dos elementos constantes em cada padrão de cortiça, totalmente distintos dos produtos reclamantes.

Por sua vez, o artigo 178º define o carácter singular referindo “*que um desenho ou modelo possui carácter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão global causada a esse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado ao público antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada*”, sendo que na apreciação do carácter singular é tomado em

consideração o grau de liberdade de que o criador dispôs para a realização do desenho ou modelo.

E no caso concreto, ressaltam evidentes diferenças na composição dos padrões que caracterizam os produtos registados e os produtos reclamantes, quer na forma quer na disposição dos motivos desenhísticos, incluindo a grossura e contorno das linhas bem como a tonalidade utilizada, que proporcionam uma impressão global distinta junto do consumidor informado de forma a evitar uma associação entre eles

Por conseguinte, o público informado perante produtos que ostentam uma aparência global distinta num sector de mercado que permite uma grande variação de formas, não irá certamente associá-los a uma única e mesma proveniência empresarial.

Assim sendo, conclui-se que, as diferenças existentes entre os produtos em confronto são notórias e bem perceptíveis, permitindo concluir que são diferentes e, nessa medida, providos de carácter singular face ao disposto no artigo 178º do CPI.

Face ao exposto, os fundamentos invocados pela reclamante são totalmente improcedentes, uma vez que, os produtos submetidos a registo se consideram novos e manifestam carácter singular atentas as diferenças que apresentam em comparação com os produtos invocados pela reclamante, não sendo, por isso, suscetíveis de proporcionar a prática de atos de concorrência desleal.

Exemplo de logótipo nacional com oposição


Processo n.º 29512

Reprodução do sinal requerido: “**SANTINI BAIXA**”

À eventual concessão do presente registo, veio deduzir oposição **SANTINI, LDA.**, invocando a sua denominação social e na qualidade de titular dos seguintes direitos prioritários:

A marca nacional n.º 178484 “**SANTINI**” (sinal nominativo), apresentada a registo em 30.01.1962 e registada em 10.10.1962, destinada a assinalar “GELADOS E SEUS DERIVADOS, PASTELARIA, BISCOITOS E BOLOS SECOS (PASTELARIA)” da Classe 30.ª da Classificação de Nice;



A marca nacional n.º 416983 -  -apresentada a registo em 08.06.2007 e registada em 06.09.2007, destinada a assinalar produtos da classe 30.^a, da classe 32.^a e serviços da classe 43.^a.

A marca comunitária n.º 5914726b - *Santini* -, apresentada a registo em 17.05.2007 e registada em 02.10.2012, destinada a assinalar produtos da classe 30.^a e da classe 32.^a e serviços da classe 43.^a.

A reclamante refere que o registo sub judice deve, ser recusado, igualmente por força do disposto na alínea e), do n.º 1 do artigo 239.º do CPI, segundo o qual constitui ainda fundamento de recusa de registo de marca:

“o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção”

Na opinião da reclamante, o sinal “**SANTINI**” goza de notoriedade em Portugal e na União Europeia e que a sociedade é uma das mais prestigiadas empresas portuguesas no sector dos gelados.

O requerente, depois de previamente notificado, não veio contestar os argumentos apresentados pela reclamante

Cabe referir, antes de mais, que o logótipo é um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar uma determinada entidade, distinguindo-a das demais existentes no mercado.



Assim, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 304.º-I do CPI, constitui fundamento de recusa do registo:

“quando este contenha elementos constitutivos de uma marca destinada a individualizar produtos ou serviços idênticos ou afins aos abrangidos no âmbito da atividade exercida pela entidade que se pretende distinguir”.

Segundo o estabelecido na alínea a) do n.º 3 do artigo 304.º-I do CPI, constitui também fundamento de recusa:

“a reprodução ou imitação de firma e denominação social, ou apenas de parte característica das mesmas, que não pertençam ao requerente, ou que o mesmo não esteja autorizado a usar, se for suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão”.

Ora vejamos desde logo os sinais em confronto:

Sinal Registrando	Sinal(ais) Registrado(s)
	<p>SANTINI</p> 

No caso em apreço, depois de analisados os argumentos apresentados pela reclamante, verifica-se, por um lado, que as marcas nacionais e comunitária registradas gozam de prioridade relativamente ao presente pedido de registo, e que, entre a atividade exercida pela entidade que se pretende referenciar através do sinal em estudo, “APERITIVOS, HAPPY HOUR, AFTER DINNER”, e os produtos relativamente aos quais as marcas prioritárias se encontram registradas, e a atividade exercida pela entidade referenciada pela denominação social prioritária, existe um elo de afinidade, pois os produtos supra descritos podem ser oferecidos como aperitivos ou sobremesas depois de uma refeição.

Por outro lado, independentemente do eventual prestígio e notoriedade do sinal “**SANTINI**”, do confronto entre o sinal misto requerido “**SANTINI BAIXA**”, e as marcas prioritariamente registradas e o elemento característico da denominação social reclamante “**SANTINI**” ressalta uma forte semelhança gráfica e fonética, situação que dificilmente irá permitir a sua destrição, sendo por isso, suscetível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão.

Em face ao exposto, considere a reclamação procedente, e propus o indeferimento do presente pedido de registo, nos termos no n.º 4 do artigo 237.º do CPI, aplicável ao caso em estudo, por força do disposto no artigo 304.º-G do mesmo diploma legal.

Exemplo de concessão total (com resposta)

Processo n.º 513031



Reprodução do sinal requerido:

À eventual concessão do presente registro, veio deduzir oposição Sérgio



Castanheira dos Santos, na qualidade de titular do direito prioritário “
marca nacional n.º 504166, considerando estar-se em face de uma sua imitação,
atendendo à proximidade nominativa, fonética e conceptual dos sinais em confronto.

A reclamante vem ao processo argumentar que a concessão deste pedido de registro poderia dar origem a situações de concorrência desleal, mesmo independentemente das intenções da requerente, nos termos definidos no artigo 317.º n.º 1 alínea a) do CPI, havendo a possibilidade de ocorrer no espírito do consumidor médio, uma certa confusão, que deriva da existência de determinadas semelhanças entre os sinais.

A requerente, depois de previamente notificada veio contestar, refutando os argumentos apresentados pelo reclamante. Para o efeito, alega serem os sinais registado e registando perfeitamente distintos.



No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pela reclamante, cumpre avaliar o litígio:

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI, será recusado o registro de uma marca que constitua imitação de outra.

De acordo com o disposto no artigo 245.º do CPI, um sinal representa uma imitação de marca registada quando, cumulativamente:

- ✓ a marca registada tiver prioridade;
- ✓ assinala produtos e/ou serviços idênticos ou afins dos produtos e/ou serviços relativamente aos quais a marca prioritária se encontra protegida;
- ✓ apresente tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Ora vejamos desde logo os sinais em confronto:

Sinal Registando	Sinal(ais) Registrado(s)
	

Na situação em apreço, em relação ao primeiro dos requisitos supra elencados, verifica-se que a marca na titularidade do reclamante goza de prioridade relativamente ao pedido de registo em causa.

Entre a atividade exercida pela entidade que se pretende referencia através do sinal em estudo, verifica-se que o sinal registando se propõe a assinalar produtos da Classe 34.^a, designadamente “TABACO”. A marca registada assinala igualmente produtos da classe 34.^a, “TABACO”, estabelecendo-se um elo de afinidade acentuada, uma vez que estamos perante produtos idênticos.

Quanto ao terceiro dos requisitos, do confronto entre o sinal requerido e a marca prioritariamente registada, deve-se mencionar que de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 223.º do CPI, os sinais constituídos exclusivamente, por indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, a proveniência geográfica, a época ou meio de produção do produto, ou outras características dos mesmos, não são adequados a constituir uma marca, são considerados sinais genéricos.

Determina ainda o n.º 2 do mesmo artigo 223.º do CPI, que os elementos genéricos que entrem na composição de um sinal, não serão considerados de uso exclusivo do seu requerente.

Portanto, no caso em análise, verifica-se que o sinal registando é constituído por elementos que descrevem a espécie de produtos que a marca se destina a assinalar “TABACO NATURAL”, ou seja, tabaco sem adição de mistura, simples.

Deve-se ter presente que estes elementos são descritivos, não possuindo só por si capacidade distintiva. Verifica-se contudo, que as marcas da reclamante e do requerente possuem na sua composição além do elemento nominativo, um elemento figurativo, em conjunto com a estilização das letras, elementos que no seu conjunto

conferem-lhes capacidade distintiva, permitindo que as marcas sejam capazes de cumprir a sua função diferenciadora.

Assim, atendendo a que o sinal “**TABACO NATURAL**”, não poderá como supra explanado, ficar de uso exclusivo de um único operador económico. Ressalva-se que será apenas sobre a totalidade d sinal (o elemento nominativo e o elemento figurativo no seu todo), que incidirá a possível proteção a conceder, e não sobre os elementos isolados.

Desta forma, em face ao exposto, e nos termos do n.º 3 do artigo 223.º do CPI, cumpre determinar que a expressão “**TABACO NATURAL**”, não fica de uso exclusivo da requerente ou do reclamante, ficando de uso exclusivo da requerente, apenas a composição :



Considera-se destarte que não existem entre os sinais controvertidos, semelhanças capazes de induzir o consumidor em erro ou confusão. Parecem, sim, sinais distintos.

Considereei que a concessão deste pedido de registo não desencadeará a ocorrência de situações de concorrência desleal.

Assim, e não havendo fundamentos de recusa, estando cumpridas todas as formalidades legais, propus o deferimento do presente pedido de registo, nos termos do n.º 3 do artigo 237.º do CPI, considerando a reclamação improcedente.

Exemplo de recusa total (sem resposta)

Processo n.º 515352

Reprodução do sinal requerido: “**AMOR**”

O pedido de registo da marca nacional “**AMOR**” foi objeto de despacho de recusa total e provisória, com fundamento e motivos relativos de recusa, nomeadamente na alínea a) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI.

O requerente foi notificado para vir ao processo, no prazo de um mês, para pronunciar-se relativamente aos fundamentos que motivaram a recua provisória da marca registanda.

Não houve, até à data, resposta do requerente, mantendo-se os fundamentos que motivaram a recusa anteriormente feita.

Assim, os sinais em confronto são:

Sinal Registrando	Sinal(ais) Registrado(s)
AMOR	AMOR VINI

Ao proceder ao estudo do presente pedido de registo, e depois de efetuadas as pesquisas de anterioridade, verifica-se a existência de um direito anterior: a marca comunitária n.º 3647138.

Entre os produtos da classe 33.^a “AGUARDENTE; BEBIDAS ÁLCOOLICAS CONTENDO FRUTAS; BEBIDAS ÁLCOOLICAS PRÉ-MISTURADAS, OUTRAS QUE NÃO À BASE DE CERVEJA; BEBIDAS DESTILADAS; BEBIDAS ESPIRITUOSAS; COCKTAILS; ESSÊNCIAS ÁLCOOLICAS; EXTRATOS ÁLCOOLICOS; VODKA.”, que se pretende identificar com a marca em estudo e os produtos da classe 33.^a “WINES”, relativamente aos quais a marca prioritária se encontra registada, estabelece-se um elo de manifesta afinidade/identidade.

Por ultimo, do confronto entre o sinal requerido “**AMOR**” e a marca prioritariamente registada “**AMOR VINI**” ressalta uma forte semelhança gráfica e fonética, circunstância que dificilmente permitirá a sua destrição, pois o sinal registando é composto única e exclusivamente pela expressão “AMOR”.

Em face ao exposto, mantem-se a anterior decisão de recusa provisória se converta em definitiva, nos termos do n.º 6 do artigo 237.º do CPI.

Exemplo de concessão parcial (sem resposta)

Processo n.º 507868

Reprodução do sinal requerido: “**TERRAS ALENTEJANAS**”

No caso em apreço, o registo da marca foi, em fase de exame de fundo, recusado parcial⁸² e provisoriamente, por motivos absolutos de recusa.

Sendo a marca um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar e a diferenciar os produtos ou serviços oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que

⁸² Difere da recusa provisória total, pois esta abrange todas as classes de produtos ou serviços da Classificação de Nice para que a marca foi requerida.

pertencem a uma determinada empresa de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial.

Assim, os sinais em confronto são:

Sinal Registrando	Sinal(ais) Registrado(s)
	CHOURIÇO DE CARNE DO BAIXO ALENTEJO
TERRAS ALENTEJANAS	CHOURIÇO DE CARNE DO BAIXO ALENTEJO
	PRESUNTO E PALETA DO BAIXO ALENTEJO

Ao proceder ao estudo do presente pedido de registo, e depois de efetuadas pesquisas de anterioridade, verifica-se a existência de direitos anteriores:

- ✓ A DO n.º 122 “**CHOURIÇO DE CARNE DO BAIXO ALENTEJO**”, apresentada em 31.07.2001 e registada em 10.03.2003.
- ✓ A DO n.º 123 “**LINGUIÇA DO BAIXO ALENTEJO**”, apresentada em 31.07.2001 e registada em 10.03.2003.

A DO n.º 132.º “**PRESUNTO E PALETA DO ALENTEJO**”, apresentada em 03.05.2005 e registada em 31.08.2007.

Conclui-se que as denominações de origem gozam de prioridade relativamente ao presente pedido de registo.

Por outro lado, pretende-se identificar com marca em estudo “PRODUTOS DE CHARCUTARIA; PRESUNTO [FIAMBRE]”, e as denominações de origem supra identificadas, estabelece-se um elo de manifesta identidade/afinidade.

Do confronto entre o sinal requerido “**TERRAS ALENTEJANAS**” e os direitos prioritários “**CHOURIÇO DE CARNE DO BAIXO ALENTEJO**”, “**LINGUIÇA DO BAIXO ALENTEJO**” e “**PRESUNTO E PALETA DO ALENTEJO**”, ressalta a alusão às

denominações de origem protegidas, circunstância que favorece uma associação ente os sinais impelindo o consumidor a crer, indevidamente que os produtos identificados reúnem os requisitos especiais a que, obrigatoriamente, obedecem os produtos com direito ao uso das mencionadas denominações de origem.

O requerente foi previamente notificado em 07.10.2013 para vir ao processo, no prazo de um mês pronunciar-se relativamente aos fundamentos que motivaram a recusa provisória do registo de marca nacional “**TERRAS ALENTEJANAS**”.

Não houve, resposta do requerente, mantendo-se os fundamentos que motivaram a recusa anteriormente feita.

Em face ao exposto, sugeri que a anterior decisão de recusa provisória se converta em definitiva, nos termos do n.º6 do artigo 237.º e do artigo 244.º, ambos do CPI, e que o presente de pedido de registo seja parcialmente recusado para os seguintes produtos assinalados na classe 29.ª: “PRODUTOS DE CHARCUTARIA; PRESUNTO [FIAMBRE]”.

Tratando-se de uma recusa parcial, propõe-se, igualmente, a concessão deste pedido de registo para assinalar os demais produtos requeridos na mesma classe 29.ª: “QUEIJO”, nos termos do n.º3 do artigo 237.º do CPI.

Exemplo de recusa (reclamação improcedente)

Processo n.º 513321

Reprodução do sinal requerido: “**OVOS MOLES DE CEREJA**”

À eventual concessão do presente pedido de registo, vieram deduzir oposição **APOMA – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE OVOS MOLES DE AVEIRO**, na qualidade de representante e legal defensor da Indicação geográfica n.º 147, e na



qualidade de titular do direito prioritário; marca nacional n.º 44905, considerando que a marca registanda reproduz parcialmente a indicação geográfica e a marca registada, sem que o requerente demonstre estar autorizado a usá-la, considerando assim, estar face de uma sua imitação.

Neste âmbito, a reclamante invoca o disposto no artigo 239.º n.º 1 alínea a), conjugado com o artigo 317.º, ambos do CPI, que prevê:

“A reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação

com a marca registada;”

por se encontrarem preenchidos todos os requisitos cumulativos que integram o conceito legal de imitação de marca, previstos no artigo 245.º do CPI e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 239.º, designadamente: *“A infracção de outros direitos de propriedade industrial”*.

O requerente, depois de previamente notificado, não veio contestar os argumentos apresentados pela reclamante.

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI, será recusado o registo de uma marca que constitua imitação de outra.

De acordo com o disposto no artigo 245º do CPI, um sinal representa uma imitação de marca prioritariamente registada quando, cumulativamente:

- ✓ a marca registada tiver prioridade;
- ✓ assinale produtos e/ou serviços idênticos ou afins dos produtos e/ou serviços relativamente aos quais a marca prioritária se encontra protegida;
- ✓ apresente tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Cabe referir, que se entende por indicação geográfica, o nome de uma região, de um local determinado ou, em casos excepcionais, de uma país que serve para designar ou identificar um produto, designadamente: originário dessa região, desse local determinado ou desse país, cuja reputação, determinada qualidade, ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica e cuja produção, transformação ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada.

No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pela reclamante, verifica-se que:

- a Indicação geográfica n.º 147 **“OVOS MOLES DE AVEIRO”**, registada em 07.04.2009, goza de prioridade, relativamente ao presente pedido de registo, apresentado em 29.04.2013;
- entre os produtos que se pretende identificar com a marca em estudo “AROMAS PARA BOLOS, SEM SER ÓLEOS ESSENCIAIS; AÇÚCAR; ADITIVOS DE GLÚTEN PARA FINS CULINÁRIOS; ALIMENTOS À BASE DE FARINHA [FARINÁCEOS]; AROMAS PARA BOLOS, SEM SER ÓLEOS ESSENCIAIS; BOLOS; BRIOCHES; COBERTURAS PARA BOLOS; CONFEITARIA; DOCES [CONFEITARIA] PARA DECORAÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL; FARINHA; FERMENTOS PARA MASSAS; FERMENTOS PARA MASSAS; MAÇAPÃO; MASSA

PARA BOLOS [PASTELARIA]; MISTURAS INSTANTÂNEAS PARA PRODUTOS DE CONFEITARIA; PRODUTOS DE PASTELARIA.”, produtos da Classe 30.^a, e os produtos relativamente aos quais a indicação geográfica protege “DOÇARIAS.”, estabelece-se um elo de afinidade acentuado.

Do confronto entre o sinal requerido e a indicação geográfica prioritariamente registada, ressalta uma forte semelhança gráfica e fonética, consequência da utilização dos vocábulos “**OVOS MOLES**”. A aposição destes vocábulos na marca registanda dificilmente permitirá a sua destrição da indicação geográfica, suscitando no espírito do consumidor uma muito provável confusão podendo induzi-lo em erro, sugerindo a existência de algum elo entre ambos.

Considera-se que há um elevado risco de diluição e de banalização da indicação geográfica “**OVOS MOLES DE AVEIRO**”, que justifica a recusa do presente pedido de registo.

Em relação à marca registada, verificamos que o registo de marca nacional da reclamante goza de prioridade relativamente ao pedido de registo em análise.

Entre os produtos que a requerente se destina a assinalar na Classe 30.^a, “AROMAS PARA BOLOS, SEM SER ÓLEOS ESSENCIAIS; AÇÚCAR; ADITIVOS DE GLÚTEN PARA FINS CULINÁRIOS; ALIMENTOS À BASE DE FARINHA [FARINÁCEOS]; AROMAS PARA BOLOS, SEM SER ÓLEOS ESSENCIAIS; BOLOS; BRIOCHES; COBERTURAS PARA BOLOS; CONFEITARIA; DOCES [CONFEITARIA] PARA DECORAÇÃO DE ÁRVORES DE NATAL; FARINHA; FERMENTOS PARA MASSAS; FERMENTOS PARA MASSAS; MAÇAPÃO; MASSA PARA BOLOS [PASTELARIA]; MISTURAS INSTANTÂNEAS PARA PRODUTOS DE CONFEITARIA; PRODUTOS DE PASTELARIA.”

E os produtos que a marca na titularidade da reclamante visa assinalar na Classe 30.^a “DOÇARIAS”, existe uma indiscutível relação de afinidade.

Do confronto entre o sinal requerido e a marca nacional prioritariamente registada:

Sinal Registando	Sinal(ais) Registrado(s)
	

Constata-se que existe uma quase identidade gráfica e fonética entre o elemento nominativo que caracteriza a marca da reclamante e o elemento nominativo que caracteriza a marca registanda. Os vocábulos “OVOS MOLES” imprimem

característica às marcas em cotejo. As diferenças estão nas circunscritas ao elemento figurativo e à designação “CEREJA” que encontramos na marca registanda e ao elemento figurativo e à designação “AVEIRO”, que encontramos na marca registada.

Confrontados os sinais, constatamos que são semelhantes, quer nominativa e foneticamente, quer conceptualmente. Neste sentido, pode facilmente levar os consumidores a concluir que os sinais possuem a mesma proveniência empresarial.

A marca registanda não possui o cunho distintivo exigido pela lei.

Em suma, considereei procedente a reclamação e reputando-se o preenchido conceito de imitação de direitos pertencentes aos reclamantes, propus o indeferimento do presente pedido de registo, com os fundamentos supra indicados e nos termos do artigo 312.º n.º 4 e do artigo 237.º, ambos do mesmo diploma legal.

Exemplo de Recusa (reclamação procedente)

Processo n.º 508001



Reprodução do sinal requerido: **BEBEDOURO**

À eventual concessão do presente registo, veio deduzir oposição **INSTITUTO DOS VINHOS DO DOURO E DO PORTO**, na qualidade de titular do registo prioritário da denominação de origem n.º 125 “DOURO”, considerando existir uma infração do seu direito.

Mais refere que, a denominação de origem “DOURO” encontra-se legalmente reconhecida desde 1907, mas está atualmente disciplinada no Decreto-Lei n.º 173/2009, de 3 de Agosto, e o seu uso encontra-se reservado aos vinhos e produtos vínicos da Região Demarcada do Douro que cumpram os requisitos legalmente exigidos. Logo, nos termos do mesmo diploma, o uso da expressão “DOURO” em produtos sem afinidade com os vinhos está proibido caso lhe possa ser prejudicial.

Relativamente ao n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 212/2004, de 23 de Agosto, alega que está interdita a utilização de denominações de origem vitivinícolas em produtos que não tenham esta natureza se apenas se pretende tirar partido

indevido do seu carácter distintivo ou prestígio, ou as possa prejudicar pela banalização do sinal ou diluição do seu poder atrativo.


O n.º 4 do artigo 312.º do CPI também consagra este regime especial às DO com prestígio, ainda que não haja identidade ou afinidade entre produtos, tentando impedir a sua vulgarização.

A requerente, depois de previamente notificada, não veio contestar os argumentos apresentados pelo reclamante.

A infração de outros direitos de propriedade industrial, nomeadamente de uma DO protegida, constitui fundamento de recusa do registo de marca nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI.

é ainda proibido o uso de DO com prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso da mesma procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da DO anteriormente registada, ou a possa prejudicar.

Ora no caso em análise, os sinais em confronto são:

Sinal Registrando	Sinal(ais) Registrado(s)
	DOURO

Assim, depois de apreciados os argumentos apresentados pela reclamante, verificamos que:

O direito protegido, tendo sido requerido em 11.01.2002, e registado em 12.03.2002, goza de prioridade relativamente ao presente pedido de registo.

Entre os produtos e serviços que pretende a identificar com a marca em estudo, nas Classes 29, da classe 30.^a “e ainda a classe 43.^a, e a denominação de origem prioritária, não se estabelece uma afinidade manifesta entre a maioria dos produtos e serviços designados com o “VINHO”, produto a que se reporta a denominação de origem protegida “**DOURO**”.

Todavia, o sinal registrando ao conter o elemento “DOURO”, que caracteriza a denominação de origem prioritária prestigiada não só em Portugal, mas também internacionalmente, é associado à palavra “BEBE” e ao desenho estilizado de parte e

uma garrafa de vinho, vem reforçar ainda mais, a associação ao consumo de vinho daquela região e induzir o consumidor médio em erro, fazendo-o acreditar, erroneamente, que têm a mesma origem ou que alguma relação existe entre as respetivas entidades, crendo, por isso que a entidade requerente se encontra devidamente habilitada a usar a expressão tão afamada.

Ainda, podemos afirmar, que o uso da expressão “BEBEDOURO” nos produtos e serviços requeridos iria certamente prejudicar o carácter distintivo da denominação de origem “DOURO”, reconhecida a nível mundial pela sua qualidade única e excepcional dos seus produtos, dada a sua vulgarização no mercado e consequente diluição do poder distintivo que lhe é conferido.

Em face ao apresentado, entendi ser a reclamação procedente, e propus o indeferimento do presente pedido de registo nos termos no n.º 4 do artigo 237.º, com fundamento na alínea c) do n.º 1 do artigo 239.º, ambos do CPI.

Exemplo de concessão Parcial de Desenho ou Modelo

Processo n.º 3050

Reprodução do sinal requerido: “**SOFÁS**”

Foram cumpridas as formalidades legais, de acordo com os artigos 24.º e 188.º do CPI.

Em 07.12.2012, a requerente apresentou um pedido de registo de desenho ou modelo (DOM) com a epígrafe “SOFÁS” ao qual foi atribuído o n.º 3050, tendo sido publicado no Boletim da Propriedade Industrial em 31.05.2013 de acordo com o artigo 189.º do CPI.

Na sequência da publicação no BPI e nos termos legais previstos, a sociedade **ASR - MOBILIÁRIO DE IRMÃOS RIBEIRO, LDA.** veio, em 25.06.2013, apresentar reclamação contra o presente pedido de registo invocando a falta, quer de novidade por os sofás apresentados já serem sobejamente conhecidos e divulgados junto do público informado antes do presente pedido ter sido solicitado, quer de carácter singular dos produtos apresentados a registo uma vez que são idênticos a outros comercialmente conhecidos, requerendo a recusa parcial do pedido.

Em resposta à reclamação deduzida contra este processo de registo, veio a requerente, em 23.08.2013, contestar os fundamentos nela explanados aduzindo que, os desenhos ora apresentados a registo, pertencem à própria.

Analisemos, os produtos em confronto:

Produto Registrado	Produto Reclamante
 <p>Figura 2.1</p>	
 <p>Figura 6</p>	
 <p>Figura 3</p>	
 <p>Figura 4</p>	

Após análise da reclamação apresentada, considera-se que os fundamentos aí invocados são parcialmente procedentes.

Ora no que diz respeito ao produto identificado pela figura 2.1, entende-se que, do exame comparativo entre os produtos em confronto ressaltam evidentes diferenças, nomeadamente quanto ao no de assentos de cada um dos sofás, bem como, quanto à disposição da *chaise longue* (lados opostos) e à diferente costura das almofadas.

Os fundamentos invocados pela reclamante são totalmente improcedentes por o produto (figura 2.1) submetido a registo se considerar novo e manifestar carácter singular atentas as diferenças que apresenta em comparação com o produto invocado pela reclamante, não sendo, por isso, susceptível de proporcionar a prática de atos de concorrência desleal.

Já no que diz respeito aos produtos identificados pelas figuras 3 e 4, e independentemente da titularidade desses desenhos, é o próprio requerente que afirma na sua contestação que comercializa esses produtos, um há cerca de dois anos e o outro desde 2008. Assim, e de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 180.º do CPI, se a divulgação ou comercialização do objecto tiver ocorrido, nos doze meses anteriores à data de apresentação do pedido, essa divulgação não é considerada para os efeitos dos artigos 177.º e 178.º do CPI, ou seja, conclui-se que nesses casos o produto tem novidade. Contudo, da contestação retira-se que os produtos identificados pelas figura 3 e 4, têm vindo a ser utilizados pelo menos há dois anos e desde 2008, pelo que carecendo de novidade, não podem gozar da proteção legal, atribuída pelo n.º 1 do artigo 176.º do CPI.

Por último, e apreciando o alegado quanto à figura 6, concluí que este desenho não é idêntico e nem se assemelha ao produto “Simic” referido pela reclamante como obstativo.

Na verdade, os produtos em confronto são totalmente diferentes, atendendo nomeadamente, ao diferente número de lugares, bem como, ao diferente recorte das suas almofadas (o desenho ora requerido é liso enquanto que o indicado como obstativo tem um corte a dividir as almofadas)

Considerarei que o presente pedido seja concedido parcialmente, para os produtos identificados pelas figuras 1, 2.1, 5 e 6 e recusado para os produtos identificados pelas figuras 3 e 4, nos termos do n.º 6 do artigo 190.º - A do CPI.

Exemplo de pedido de registo de logótipo (reclamação procedente)

Processo n.º 28218

Reprodução do sinal requerido: “ corte&costura
little things”

À eventual concessão do presente registo, veio deduzir oposição **OLIVIA MARTINS RAMOS BARRISCO**, na qualidade de titular da marca nacional n.º 382155 “**CORTE&COSTURA**”, considerando estar-se em face de uma sua imitação.

Refere a reclamante que o eventual uso do logótipo registando no mercado poderia gerar situações de concorrência desleal, mesmo independentemente das intenções da requerente, nos termos do artigo 317.º n.º 1 alínea a) do CPI.

A requerente, depois de previamente notificada não veio contestar os argumentos apresentados pela reclamante.

Sendo o logótipo um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar uma determinada entidade, distinguindo-a dos demais existentes no mercado.

Portanto, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 304.º-I do CPI, será recusado o registo de logótipo que contenha os elementos constitutivos de uma marca destinada a individualizar produtos ou serviços idênticos ou afins aos oferecidos pela entidade que se pretende referenciar.

No caso em estudo, depois de apreciados os argumentos apresentados pela reclamante, verificamos que:

A marca nacional n.º 382155 “**CORTE&COSTURA**” da reclamante, registada em 28.04.2005, goza de prioridade relativamente ao presente pedido de registo, apresentado a 18.01.2013.

Entre a atividade exercida pela entidade que se pretende referenciar através do sinal em estudo, assinalada com o Código da Atividade Económica (CAE) n.º 47910, “COMÉRCIO A RETALHO POR CORRESPONDÊNCIA OU VIA INTERNET, DESIGNADAMENTE, PRODUTOS ARTESANAIS PARA BÉBÉ E CRIANÇA, ACESSÓRIOS DO DIA-A-DIA, OBJETOS DECORATIVOS, ARTIGOS PERSONALIZADOS E LEMBRANÇAS PARA MOMENTOS ESPECIAIS”, os serviços relativamente aos quais a marca prioritária se encontra registada para a Classe 40.ª “COSTURA E TRATAMENTO DE MATÉRIAS”, estabelece-se um elo de afinidade acentuada, uma vez que trata-se de serviços idênticos aos serviços prestados pela entidade que o logótipo visa referenciar.

Do confronto entre o sinal requerido e a marca registada (abaixo reproduzidos), ressalta uma forte semelhança fonética, porque há uma reprodução total da marca registada, gráfica e figurativa, circunstância que dificilmente permitirá a destrição entre ambos. A expressão que compõe o sinal registando, “**LITTLE THINGS**” não permite a distância necessária para que os sinais em confronto possam coexistir sem risco de associação ou confusão.

Sinal Registrando	Sinal(ais) Registrado(s)
-------------------	--------------------------



Do confronto entre os sinais acima, identificamos manifestas as semelhanças, e por isso, o consumidor médio, não deixará de associar, o que implicará o sério risco de ficar convicto de que existe uma qualquer relação de tipo jurídico, económico ou comercial entre as diferentes entidades que prestam os serviços.

Por fim, pelos motivos expostos, considere-se o eventual uso do logótipo registando no mercado poderia potenciar situações de concorrência desleal, independentemente da intenção do requerente, nos termos definidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 317.º, motivo de recusa do presente registo, de acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 304.º-I, ambos do CPI.

Em face ao exposto, considera-se a reclamação procedente, propõe-se o indeferimento do presente pedido de registo, nos termos do artigo 237.º n.º 4 do CPI, aplicável por força do disposto no artigo 304.º-G do mesmo diploma legal.

Pedido de Declaração de Caducidade do registo de marca nacional n.º 301582 – “ARESTAL” (verbal)

LIDL STIFTUNG & CO. KG, veio em 26.06.2013, apresentar junto do INPI um pedido de declaração de caducidade, do registo de marca nacional n.º 301582 – “**ARESTAL**”, requerida em 29/06/1994 e registada em 06/07/1995 – destinada a assinalar “VINHOS INCLUINDO LICOROSOS, ESPUMANTES E ESPUMOSOS; ARGUADENTES; LICORES”, produtos estes, inseridos na classe 33.ª da Classificação Internacional de Nice.

A requerente vem fundamentar a sua pretensão na falta de uso sério durante cinco anos consecutivos da marca nacional “**ARESTAL**”, nos termos do n.º 1 do artigo 269.º do CPI.

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 270.º do CPI, foi notificada em 28.08.2013, a parte contrária para responder, no prazo de um mês a contar da data da notificação.

Expostos os factos, cumpre decidir se verificamos os pressupostos de extinção da marca nacional **ARESTAL**, por não se verificar a sua utilização efetiva.

Importa referir, que nos termos do n.º 1 do artigo 269.º do CPI, deverá ser declarada a caducidade de um registo sempre que, sem justo motivo, a marca não tenha sido objeto de um uso sério, pelo respetivo titular, ou com o seu consentimento, no período de cinco anos consecutivos, recaindo sobre o titular do registo da marca caducanda o ónus da prova.

Assim, decorrido o prazo de resposta e não ter sido apresentada qualquer prova do uso sério da marca pelo respetivo titular (ou com o seu consentimento), durante cinco anos consecutivos, nem demonstrada a ocorrência de um justo motivo, consideramos, por aplicação do disposto no n.º 6 do artigo 270.º do CPI, presumir-se que a mesma não vem sendo utilizada:

Face ao exposto, perante a ausência de fatos a refutar a procedência do presente pedido, propus o deferimento da pretensão da requerente e, consequentemente, a declaração de caducidade da marca nacional n.º 301582 – “**ARESTAL**”, nos termos e com os fundamentos previstos no n.º 1 do artigo 269.º do CPI.

Pedido de declaração de caducidade parcial do registo de marca nacional n.º 343577 “FOLAXIN” (verbal)

WATSON PHARMACEUTICALS, INC, veio em 30.11.2012, apresentar junto do INPI, um pedido de declaração de caducidade, do registo de marca nacional n.º 343577 “**FOLAXIN**”, registada em nome de ZAMBOM-Produtos Farmacêuticos, LDA., requerida e registada em 10.02.2000 e registada em 02.02.2001, destinada a assinalar “PRODUTOS FARMACÊUTICOS; PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS; MEDICAMENTOS PARA HUMANOS E ANIMAIS; PRODUTOS HIGIÉNICOS; DESINFECTANTES.”, produtos inseridos na classe 5.ª da Classificação Internacional de Nice.

A requerente vem fundamentar a sua pretensão na falta de uso sério durante cinco anos consecutivos da marca nacional n.º 343577 “**FOLOXIN**”, nos termos do n.º 1 do artigo 269.º do CPI.

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 270.º do CPI, foi notificada em 05.12.2012 a parte contrária para responder, querendo, no prazo de um mês a contar da data da notificação.

Expostos os factos, cumpre analisar, se encontram preenchidos os pressupostos da extinção da marca nacional n.º 343577 “**FOLAXIN**”, por não se verificar a sua utilização efetiva.

Importa referir que, deverá ser declarada a caducidade de um registo sempre que, sem justo motivo, a marca não tenha sido objeto de um uso sério, pelo respetivo titular, ou com o seu consentimento, no período de cinco anos.

O conceito de uso sério pressupõe, inevitavelmente, por um lado, o uso comercial da marca, ou seja, a sua utilização comercial efetiva no mercado dos produtos ou serviços a que se destina, através de atos concretos, reiterados e públicos, como intuito de evitar a extinção do registo.


Desta forma, e tendo decorrido prazo de resposta e esta não ter sido apresentada, portanto, não foi provado o uso sério da marca pelo respetivo titular, durante os cinco anos consecutivos, nem demonstrada a ocorrência de um justo motivo, observei que por aplicação do disposto do n.º 6 do artigo 270.º do CPI, presumir-se que a mesma não vem sendo utilizada.

Face ao exposto, perante a ausência de factos aptos a refutar a procedência do presente pedido, propus o deferimento da pretensão da requerente e, consequentemente a declaração de caducidade da marca nacional n.º 343577 “**FLOXIN**”, nos termos e com os fundamentos previstos no n.º 1 do artigo 269.º do CPI.

Pedido de declaração de caducidade parcial do registo de marca nacional n.º 295785

CERVECERIA MODELO, S.A DE C.V., veio apresentar um pedido de declaração de caducidade do registo de marca nacional mencionado em epígrafe,




constituído pelo sinal , cuja titularidade pertence a **MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A.**, destinado a assinalar “XAROPES, REFRIGERANTES E BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS”, produtos inseridos na classe 32.ª da Classificação de Nice.

A requerente a 19.05.1999 apresentou junto do IHMI o pedido de registo de marca comunitária n.º 1178425 “NEGRA MODELO” para assinalar “CERVEJAS”, na classe 32.^a.

A requerente fundamenta sua pretensão na falta de uso sério da marca durante cinco anos consecutivos, em Portugal, para o produto “CERVEJAS”, nos termos do n.º 1 do artigo 269.º do CPI.

A requerente juntou ao processo vários documentos com intuito de comprovar

que os estabelecimentos comerciais da sociedade titular do registo , não comercializaram o produto “CERVEJAS” sob a marca “**MODELO**”, podendo o consumidor somente adquirir o mesmo produto sob a marca “**CONTINENTE**”.

A requerente, em 30.07.2012, contratou a empresa ALPA INVESTIGADORES FORENSES a fim de realizar um estudo sobre o uso efetivo das marcas MODELO para o produto “CERVEJAS”, tendo o relatório concluído que, nos estabelecimentos da sociedade MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A., não comercializados, há mais de cinco anos, cervejas sob a marca MODELO.

Foi notificada a parte contrária para responder, querendo, no prazo de um mês a contar da data da notificação, nos termos do n.º 3 do artigo 270.º do CPI.

A sociedade titular do registo de marca nacional em análise veio responder aos argumentos formulados no pedido de declaração de caducidade e apresentar cópia dos seguintes documentos, com o escopo de comprovar o uso sério da marca em questão.

A requerente deduziu uma exposição suplementar, alegando, que os documentos trazidos como prova de uso não relevam qualquer utilização da marca “MODELO” em “CERVEJAS”.

O conceito de uso sério pressupõe, necessariamente, por um lado, o uso comercial da marca, ou seja, a sua utilização comercial efetiva no mercado dos produtos ou serviços a que se destina, através de atos concretos (não meramente simbólicos), reiterados e públicos, como intuito de evitar a extinção do registo.

O conceito de “uso sério” da marca, de acordo com o sentido perfilhado pelo TJUE (Acórdão *Ansul* de 11.03.2003, proferido no âmbito do Processo C-40/), prende-se com a questão da *utilização da marca em conformidade com a sua função essencial de garantir a identidade de origem dos produtos para os quais foi registada*,

criando ou mantendo um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos ou mantendo um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de caráter meramente simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca.

Assim, o uso sério pressupõe, necessariamente, por um lado, o uso comercial da marca, isto é, a sua utilização comercial efetiva no mercado dos produtos ou serviços a que se destina, através de atos concretos (não meramente simbólicos), reiterados (não pode ser uma exploração esporádica ou ocasional) e público (não sendo admissível um uso meramente privado) e, por outro lado, a capacidade de identificar e distinguir uma origem empresarial.

Neste sentido, e analisando todos os elementos probatórios carreados em resposta ao pedido de declaração de caducidade do registo, entendi que, os elementos apresentados não provam o uso sério do sinal “**MODELO**” no que diz respeito a “CERVEJAS”.

Dos documentos apresentados não ressalta que a marca está a ser utilizada para identificar os produtos em questão mas sim, aparentemente, usada na promoção de vendas para terceiros dessa bebida alcoólica.

Em face ao exposto, propus o deferimento da pretensão da requerente e, consequentemente que seja declarada a caducidade parcial do registo da marca nacional n.º 295785 – “**MODELO**”, relativamente a “CERVEJAS”, na Classe 32.ª da Classificação de Nice, com fundamento nos n.ºs 1 e 6 do artigo 269.º do CPI.

Exemplo de restabelecimento de direitos, ao abrigo do artigo 8.º do CPI, da patente nacional n.º 105966

Na sequência do requerimento apresentado em 24.09.2014, por **PEMSA PEQUEÑO MATERIAL ELÉTRICO, S.A.**, doravante designada por requerente, analisar-se-á se, ao abrigo do artigo 8.º do CPI é viável ou não, o restabelecimento do direito requerido no âmbito do processo de patente n.º 106899, designadamente, a possibilidade de reivindicação do direito de prioridade da patente espanhola n.º 20131604.

O mandatário do requerente veio ao processo indicar, que no pedido de patente nacional não foi por lapso reivindicada a prioridade do pedido anterior apresentado em Espanha, alegando o seguinte:

- ✓ a falta de reivindicação da prioridade no pedido em apreço que se tratou de um facto isolado – erro humano – ocorrido dentro do que se pode considerar um sistema de controlo de tramitação de patentes (testado, eficiente e fiável);
- ✓ que as reivindicações de prioridade são centralizadas numa colaboradora, experiente e especializada na tramitação de patentes, que procede à inserção dos dados no sistema interno do mandatário, que estaria convicta de ter introduzido no processo todos os dados relevantes inerentes à reivindicação da prioridade e de ter executado online, todos os passos do pedido de reivindicação de prioridade;
- ✓ Assim, a falha de reivindicação da prioridade e na formulação do pedido se tratou de um erro humano involuntário que radica num equívoco e numa comunicação incorreta de dados informáticos, sendo uma situação excecional no âmbito da atividade do referido mandatário;
- ✓ Quando o pedido e patente foi publicado, o funcionário que procedeu ao pedido de registo encontrava-se de férias, o que determinou que tivesse sido outra pessoa a verificar os elementos do pedido, que não deu conta do lapso;
- ✓ A falta de reivindicação de prioridade apenas foi detetada no momento em que foi recepcionado o relatório de exame do INPI;
- ✓ O mandatário invoca diversas decisões da câmara de recurso do IEP (demonstração de que este tipo de erros, quando imprevistos e excecionais são atendíveis, quando provocados por funcionários de mandatários de propriedade industrial, num quadro de restabelecimento de direito

Para que possamos subsumir os factos invocados nesta figura jurídica, importa que estejam preenchidos todos os requisitos para a sua aplicação, conforme o n.º 3 do artigo 8.º do CPI, designadamente, *“quando estejam em causa os prazos mencionados no artigo 12.º, o requerimento é apenas admitido no período de dois meses a contar do termo do prazo não observado”*.

Essa declaração deve ser efetuada no momento da formalização do pedido de registo, ou tratando-se de um pedido de patente ou modelo de utilidade, nos quatro meses seguintes ao termo do prazo de prioridade, conforme o disposto no n.º 7 do artigo 12.º do CPI.

Cabe referir, que no caso em estudo, a apresentação do pedido de patente nacional, foi apresentado no período compreendido nos doze meses seguintes à apresentação do pedido anterior, respeitando dessa forma o prazo de prioridade

unionista previsto no artigo 4.º da Convenção de Paris, para beneficiar desse direito de prioridade o requerente deveria ter formulado declaração nesse sentido no prazo previsto no n.º 7 do artigo 12.º do CPI, o que não se verificou.


Verificada que a omissão do requerente reside essencialmente na falta de declaração atempada da reivindicação de prioridade e subsumindo as normas ao caso que em apreço, constata-se que o prazo não observado teria culminado no a 29.02.2012 – quatro meses após o termo do prazo de prioridade que ocorreu em 29.10.2011 - , pelo que o presente requerimento de restabelecimento de direitos seria apenas admissível até ao dia 29.04.2012.


Por não terem sido respeitados os prazos consignados no artigo 8.º do CPI, propus o indeferimento do presente requerimento, por não se encontrarem consignados os prazos previstos no artigo 8.º do CPI.

Pedido de modificação de decisão que concedeu a marca nacional n.º 465012 -



- ao abrigo do artigo 23.º do CPI

Em 30.06.2010, **GIL GONÇALVES MOTA**, apresentou o pedido de modificação de decisão da marca nacional n.º 465012 – “”, por considerar preenchidos os pressupostos do risco de confusão com a marca nacional n.º 454283 “**LOJA DAS LOJAS**” de que é titular.

Em 09.04.2010, **JOÃO NUNO OLIVEIRA**, apresentou junto do INPI, o pedido de registo da marca nacional n.º 465012 -  - destinado a assinalar o serviço de “PUBLICIDADE ON-LINE NUMA REDE INFORMÁTICA.”, da Classe 35.º da Classificação Internacional de Nice.

A publicação do pedido de registo ocorreu em 21.04.2010, no BPI, data a partir da qual se inicia o prazo de dois meses para apresentação de reclamação por quem se julgue prejudicado pela eventual concessão do registo, de acordo com o n.º 1 do artigo 17.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 236.º, ambos do CPI, o que não se verificou.

No mesmo dia do despacho de concessão emitido pelo INPI, Gil Gonçalves Mota apresentou junto do Instituto uma exposição na qual denunciou, na qualidade de titular da marca nacional n.º 454283 “**LOJA DAS LOJAS**” que no momento do exame

material do pedido de marca *sub judice*, o sistema de pesquisas não detetava sinais que, não tinham espaços entre vocábulos ou letras.

Cabe referir, que no momento da entrada desta exposição a marca impugnada já tinha sido objeto de despacho de concessão, por isso a 30.06.2010, foi apresentado um pedido de modificação de decisão ao abrigo do disposto o artigo 23.º do CPI.


Do pedido de modificação da decisão foi o titular da marca impugnada devidamente notificado em 07.07.2010, tendo-lhe sido concedido um prazo de dez dias úteis para exercício do direito de resposta, do qual se absteve.


De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 23.º do CPI *“se no prazo de dois meses após a publicação de um despacho se reconhecer que este deve ser modificado, o processo é submetido a despacho superior, com informação dos factos de que tenha havido conhecimento e que aconselhem a revogação da decisão proferida”*.

Neste sentido, uma vez que o pedido de modificação de decisão foi apresentado em 30.06.2010, considera-se preenchido o requisito temporal consagrado no preceito supra referido.

Após esta situação, de limitação do sistema informático, é oportuno fazer o confronto sinalético.

Sinal da marca impugnada	Sinal(ais) Registado(s)
	LOJA DAS LOJAS

A marca nacional 454283 “**LOJA DAS LOJAS**”, ao ter sido apresentada a registo em 09.09.2009 e registada em 04.12.2009, goza de prioridade relativamente à marca nacional n.º 465012 -  - apresentada a registo em 09.04.2010 e registada em 28.06.2010.

Alguns serviços assinalados pela marca nacional n.º 454283 “**LOJA DAS LOJAS**” na classe 35.º “PUBLICIDADE ONLINE NUMA REDE INFORMÁTICA” são idênticos aos serviços assinalados pela marca nacional n.º 465012 -  - “PUBLICIDADE ON-LINE NUMA REDE INFORMÁTICA”, pertencentes à mesma classe.

Entre o sinal prioritário e o impugnado existe uma manifesta proximidade gráfico, fonética e conceptual, relativamente à expressão *loja das lojas*, que é suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão relativamente às origens empresarias.

Face ao exposto, considerando-se preenchidos os requisitos plasmados no n.º 1 do artigo 245.º do CPI, difere-se o pedido de modificação de decisão em apreço, revogando-se assim, o despacho de concessão da marca nacional n.º 465012 -



- de 28.06.2010, por um de recusa total definitiva.

Pedido de emissão de Parecer Técnico Jurídico

Na sequência de solicitação da ASAE (Unidade Regional Norte), no âmbito de uma denúncia que corre trâmites naqueles serviços, procuraremos determinar as semelhanças/diferenças entre a designação “**AUTO-TAPETES**”, utilizada em imagens de tapetes para automóveis no site www.coralcar.pt e o nome de estabelecimento n.º 12093 “**AUTO-TAPETES**”, e se existe ou não alguma violação ao disposto no CPI.

C.A. RODRIGUES, LDA., é titular do registo de nome de estabelecimento n.º 12093 “**AUTO-TAPETES**”, protegido desde 10.01.1962 para o comércio de tapeçaria, tendo sido o pedido apresentado em 11.03.1961.

A violação de direitos de nome de insígnia constitui um ilícito contraordenacional, nos termos do artigo 333.º do CPI.

A alínea a) do n.º 1 do artigo 317.º e o artigo 331.º, ambos do CPI preceituam que os atos suscetíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o seu emprego são igualmente sancionáveis a título de contraordenação.

O registo de nome de estabelecimento n.º 12093 “**AUTO-TAPETES**” encontra-se vigente. O sinal “**AUTO-TAPETES**”, utilizado em associação com imagens de tapetes para automóveis no site www.coralcar.pt coincide a nível gráfico e fonético com o sinal que compõe o nome de estabelecimento registado, podendo induzir o consumidor em erro ou confusão, levando-o a associar os produtos identificados à mesma entidade.

Neste sentido, entendi que há colisão com os direitos inerentes ao registo prioritário.

Exemplo de emissão de Parecer Técnico Jurídico

No seguimento da solicitação da ASAE, sobre as diferenças ou semelhanças entre a marca nacional n.º 405735 “**MAGIC NAILS**” e a marca nacional n.º 425056 “**GL NAILS**”, e se existe ou não alguma violação ao disposto no Código da Propriedade Industrial.



O titular da marca nacional - **MAGIC NAILS**, n.º 405735, registada para serviços na classe 44.^a “CUIDADOS DE HIGIENE E DE BELEZA PARA SERES HUMANOS,” e a marca nacional - **GL NAILS**, n.º 425056, para serviços na classe 35.^a, “PROMOÇÃO DE VENDAS A TERCEIROS DE ALICATES DE UNHAS, TESOURINHAS, PINÇAS E UNHAS DE GEL.” Cumprir analisar a questão suscitada, ou seja, se estes sinais, são suscetíveis, de violarem algum disposto previsto no Código da Propriedade Industrial.

Sendo a marca é um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar e a diferenciar os produtos ou os serviços oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial.

Determina o n.º 1 do artigo 222º do Código da Propriedade Industrial (CPI), que uma marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, desde que sejam adequados a distinguir os produtos de uma empresa de outros agentes económicos.

Ora as marcas *sub iudice*, são constituídas cada uma por um vocábulo descritivo, que dão imediatamente a conhecer ao consumidor médio, o produto ou o serviço que a mesma se destina a assinalar. Não existe criatividade, apenas a utilização de palavras com natureza descritiva no contexto “**NAILS**”. Assim, tratando-se no caso concreto, de palavras de uso comum como a expressão “**NAILS**”, devem excluir-se do juízo sobre a existência ou não de confundibilidade, sob pena de se restringir o uso de palavras comuns, permitindo-se a sua apropriação exclusiva por quem primeiro as utilizar na composição da marca.

Entende-se que o vocábulo NAILS (unhas), assume uma função descritiva, não possuindo, só por si, capacidade distintiva devendo excluir-se do juízo sobre confundibilidade como bem, não sendo legítimo ficarem de uso exclusivo de um único operador económico.

Será apenas sobre a totalidade do sinal – o elemento nominativo e o elemento figurativo no seu todo, que recai a proteção a conceder. E nunca sobre o elemento nominativo isoladamente. Caso contrário assistiríamos inevitavelmente, a uma inversão dos princípios da concorrência leal, existiria aqui um ato de apropriação de elementos que por serem genéricos, deverão ficar acessíveis a todos.

Na linha de entendimento de Oliveira Ascensão, a concorrência é desejada e louvada, mesmo que implique o enfraquecimento ou a própria extinção dos concorrentes. Porém, deve haver um limite: os meios utilizados deve ser leais.

Ora, no caso em apreço, efetuado o confronto sucessivo entre os sinais



e “GL NAILS” que se encontram registadas, não ressaltam, semelhanças capazes de permitir a indução do consumidor em erro ou confusão, ou de o mesmo atribuir os sinais em questão à mesma proveniência empresarial.

Pelas razões acima enunciadas, observei, e da apreciação dos elementos que compõem os sinais em questão, não existe nenhuma violação por parte dos titulares das marcas face às disposições legais previstas no CPI.

Assim, e pelo que atrás ficou exposto, a expressão nominativa “NAILS”, por ser uma expressão que nos termos da alínea c) do artigo 223º do CPI, é só por si, destituída de capacidade distintiva, a utilização desta não constitui uso indevido, não conflitua com os direitos já atribuídos, atendendo a que como já referido, é sobre a totalidade do sinal o elemento nominativo e o elemento figurativo que recai a proteção a dar a estas marcas nacionais registadas.

Exemplo de Relatório Pericial

Material analisado: **TRÊS RELÓGIOS DE PULSO**

A ASAE requereu ao INPI um exame pericial de comparação entre três relógios apreendidos, com intuito de aferir a existência de uma eventual violação de direitos de propriedade industrial relativamente a Desenhos ou Modelos Comunitários a favor de SWATCH AG.

No dia 18.11.2013, às 10h30, procedi à diligência de realização a exame pericial referente ao Processo n.º 88/13.4EALSB, exame esse que incidiu sobre o material em cima identificado, no sentido de apurar se os sinais apostos no material apreendido violam direitos de propriedade industrial registados no INPI.

A competência dos técnicos do INPI cinge-se à análise comparativa entre os sinais nominativos ou figurativos que surgem no material a peritar e os que se encontram registados, não lhes cabendo a avaliação das características intrínsecas dos bens, como sejam a textura, a composição, o modelo, a qualidade, ou mesmo a sua autenticidade ou genuinidade.

O Regulamento (CE) n.º 6/2002 do Conselho e do Parlamento, de 12 de Dezembro de 2011, relativo a Desenhos ou Modelos Comunitários institui um sistema unificado para a obtenção de um Desenho ou Modelo Comunitário.

A novidade e o carácter singular são requisitos de validade para todo o Desenho ou Modelo Comunitário.

O registo de DOM concedido pelo IHMI é efetuado no prazo de seis meses após a entrada do respetivo pedido, não sendo submetido a um exame de novidade e carácter singular. Não existindo, conseqüentemente, fase de oposição, quem, se sentir prejudicado poderá instaurar um processo de declaração de nulidade junto do IHMI, ou por via de um pedido reconvençional de nulidade em processos de infração.

Na sequência de pesquisa efetuada na base de dados do IHMI, em comparação com os três relógios de pulso apreendidos que constam dos autos, e relógios protegido como DOM Comunitários da Swatch, não foi detetado nenhuma violação de direitos exclusivos relativos a DOM pertencentes a **SWATCH AG**.

Salienta-se ainda o facto de, nos objetos apreendidos três relógios de pulso, não vir apostas a marca registada **SWATCH**.

12. SECONDARY MEANING

A proteção de uma marca que seja composta unicamente por elementos genéricos ou descritivos pode vir a ser garantida, se o requerente conseguir demonstrar que o sinal que pretende registar adquiriu através do uso suficiente capacidade distintiva, capaz de permitir cabalmente ao consumidor reportar esses bens ou a prestações à sua proveniência empresarial, cumprindo, dessa forma, a função distintiva.

É exatamente seguindo esta linha de raciocínio que o CPI confere relevância ao *secondary meaning*, conquistado por determinadas expressões que, numa primeira análise, seriam insusceptíveis de apropriação exclusiva.

No entendimento de Luís Couto Gonçalves⁸³, “com a expressão *secondary meaning*, pretende-se aludir ao particular fenómeno de conversão de um um sinal originariamente privado de capacidade distintiva, numa sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário, em consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas”.

Efetivamente, desde o artigo 6.º *quinquies* da CUP que se prevê normativamente que para apreciar se a marca é susceptível de proteção deverão ter-se em conta todas as circunstâncias de facto, principalmente a duração do uso da marca, aflorando a teoria do *secondary meaning*.

Outrotanto verifica-se com o artigo 15.º do Acordo TRIPS/ADPIC, onde se lê: “No caso de os sinais não serem intrinsecamente susceptíveis de distinguir os produtos ou serviços em questão, os Membros podem subordinar a elegibilidade para efeitos de registo à presença de um carácter distintivo adquirido através da utilização”.

Encontramos ainda, no direito da UE, na DM, no corpo do artigo 3.º, perante situações que se prendem com os motivos de recusa ou de nulidade, designadamente, no sentido de “Não ser recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos das alíneas b), c) ou d) do n.º 1 se, antes da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados-Membros podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver sido adquirido após o pedido de registo ou o registo”.

Nomeadamente, o Regulamento (CE) n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a Marca Comunitária, estipulou no seu artigo 7.º n.º 3 que as alíneas b), c), e d) do n.º 1 do mesmo preceito, não são aplicáveis se, na sequência da utilização da marca, esta tiver adquirido um carácter distintivo para os produtos ou serviços para os quais foi pedido o registo.

No âmbito do nosso direito interno, no artigo 238.º n.º 3, verifica-se que “não é recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidas nas alíneas a), c) e d) do n.º1 do artigo 223º, se esta tiver adquirido carácter distintivo”.

Neste sentido, é do entendimento do IHMI que a prova de uso deve ser avaliada, com o objectivo de confirmar se o uso da mesma atribuiu distintividade a

⁸³ Luís Couto Gonçalves, Manual de Direito Industrial, 4.ª Edição Revista e Atualizada, Almedina, 2013, pp.214.

uma marca que de outra forma seria recusada por ser descritiva ou genérica⁸⁴.

A marca requerida deve ser igual à usada e que agora se pretende ver registada por ter adquirido eficácia distintiva através do uso. O uso deverá, assim, estar relacionado com os produtos e serviços que a marca registanda pretende assinalar.

Cabe referir, que apenas as marcas sujeitas aos motivos de recusa enunciados nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 do artigo 7.º podem ter a possibilidade de adquirir eficácia distintiva através do uso.

Ainda na linha de entendimento do IHMI, as provas que a marca adquiriu eficácia distintiva através do uso devem reportar-se à data do pedido e essa distintividade deve manter-se até à data do registo. Assim, caberá ao examinador ter em conta se o motivo de recusa existe em toda a Comunidade ou apenas em parte desta.

No entanto, é ao requerente que compete alegar e provar que um sinal, que à partida não seria distintivo, é, afinal, capaz de individualizar, aos olhos do público, os produtos e serviços por ele designados.

Para tal não basta a demonstração de que o interessado no registo utiliza a marca em questão, sendo, ao invés, imprescindível que o consumidor a reconheça como identificadora de produtos e serviços pertencentes a uma única entidade. A prova terá de confirmar a utilização efetiva da marca e o facto de o consumidor reconhecer a mesma como identificadora de produtos e serviços pertencentes à entidade requerente.

De cada caso concreto dependem, naturalmente, as particularidades de que se devem revestir as provas apresentadas neste contexto.

A análise terá de revestir-se de especial atenção, considerando que está em causa a eventual monopolização de sinais que à partida deveriam estar na disponibilidade de todos.

A aferição da eventual aquisição de capacidade distintiva de um sinal dá-se no momento do estudo do pedido de registo, devendo as provas do uso e do reconhecimento pelo público reportar-se aos cinco anos que antecedem a sua entrega, para que o juízo seja razoavelmente atual.

As provas apresentadas devem evidenciar claramente o uso da marca registanda propriamente dita (e não de um sinal substancialmente diferente), na

⁸⁴ Motivos de recusa enunciados no artigo 7.º (1) (b), (c) e (d).

identificação dos produtos e serviços para os quais foi requerida. Deste modo, a utilização dos termos genéricos ou descritivos em conjugação com elementos distintivos não deve viabilizar o registo, ao abrigo do nº3 do artigo 238º do CPI.

Quando o mesmo requerente tiver já constituído direitos sobre um sinal genérico ou descritivo – por este se ter tornado, por via do uso, distintivo -, o pedido de registo de uma marca semelhante à anteriormente aceite pode ser deferido, sem ficar dependente da apresentação de novos meios probatórios.

Na análise das provas a que me referi, deve ser ainda ponderado se as mesmas demonstram um uso prolongado do sinal (quanto mais tempo uma marca tiver sido utilizada, maiores serão as probabilidades de ter adquirido carácter distintivo), um elevado grau da sua divulgação (em jornais, revistas, na televisão, etc) e um apreciável volume de receitas a ele associadas (faturação que revele lucros massivos pode indiciar que o público reconhece determinado signo como marca), bem como pareceres de associações comerciais e industriais e sondagens aos consumidores podem igualmente ter algum peso probatório.

A proteção de uma marca que seja composta por elementos genéricos ou descritivos não é necessariamente inviável, podendo vir a ser garantida se o requerente conseguir demonstrar que o sinal que pretende registar adquiriu, através do uso que dele é (ou foi) feito, suficiente capacidade distintiva.

Na verdade, mediante a sua efetiva utilização no mercado, uma marca que apenas alude à espécie ou a características de um produto ou de um serviço pode converter-se numa referência capaz de permitir cabalmente ao consumidor reportar esses bens ou prestações à sua proveniência empresarial, cumprindo, desse modo, a função distintiva reservada a esta modalidade de direito privativo de propriedade industrial.

As Marcas compostas exclusivamente por indicações usuais podem, ainda assim, vir a ser registadas, desde que o requerente consiga demonstrar que o sinal pretendido adquiriu, através do seu uso, capacidade distintiva

Pode, por força do seu uso prolongado pelo mesmo empresário, uma denominação genérica ou uma indicação descritiva adquirir capacidade distintiva, autonomizando-se, como marca distintiva de determinado produto, do seu significado originário e corrente.

A marca é um sinal distintivo de produtos ou serviços, um sinal ou signo destinado a diferenciar ou individualizar produtos ou serviços, distinguindo-os de

outros idênticos ou afins.

A marca – textua o n.º 1 do artigo 222.º do CPI *“pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.”*

A primeira exigência legal é a de que a marca seja composta por um sinal susceptível de representação gráfica. Logo a seguir, aponta a lei como requisito da marca, a capacidade distintiva: a marca deve ser apta, por si mesma, a individualizar uma espécie de produtos ou serviços – ela serve para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas. Um sinal, para ser protegido como marca, tem de possuir capacidade distintiva para assinalar determinados produtos ou serviços.

Todavia, como refere Luís Couto Gonçalves, quando se analisa a capacidade distintiva de uma marca, não pode deixar de ter-se em conta o efeito dinâmico que o uso reiterado possa, ter provocado na capacidade distintiva do sinal.

Um sinal originariamente sem capacidade distintiva pode adquirir um carácter distintivo pelo uso que dele foi feito, e é neste prisma que se fala de *secondary meaning*, querendo aludir-se ao particular fenómeno de conversão de um sinal originariamente privado de capacidade distintiva num sinal distintivo de produtos ou serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas.

E este fenómeno pode ocorrer em duas situações distintas: antes do registo ou depois do registo, sendo que ambas estão contempladas na nossa lei. Com o CPI de 1995 *“passou a ser possível, no momento do registo, aferir o uso de uma marca para justificar a aquisição da capacidade distintiva de um sinal de outra forma indistintivo, por descritivo ou usual”*, solução que o Código de 2003 manteve, conforme o artigo 238.º n.º 3 do CPI.

Acolhendo esta teoria, o artigo 3.º do n.º 3 da Diretiva Comunitária sobre Marcas n.º 89/104/CE, de 21 de Dezembro, confirma-se a relevância do *secondary meaning* para o efeito de impedir a declaração de nulidade do registo de uma marca constituída por um sinal que, embora desprovido de capacidade distintiva no momento em que foi registada, o adquiriu pelo uso que, entretanto, daquele foi feito.□

Um exemplo curioso da nossa jurisprudência, concentra-se na marca “CAIXA” para serviços bancários, a que foi reconhecida capacidade distintiva em virtude de a sua titular, Caixa Geral de Depósitos (CGD), ter vindo a usar de forma intensiva esse sinal desde a sua fundação, que ocorreu em 1929, levando que esse termo genérico se convertesse na designação popular desta instituição bancária.

Entendeu o STJ⁸⁵, no âmbito deste processo, que *“fala-se de secondary meaning quando um sinal, originariamente privado de capacidade distintiva, se converte, por consequência do uso e de mutações semânticas ou simbólicas, num sinal distintivo de produtos e serviços, reconhecido como tal, no tráfico económico, através do seu significado secundário. O STJ entendeu ainda que o vocábulo “CAIXA”, desacompanhada de outros elementos, tem capacidade distintiva, sempre foi acrescentando que, pelo uso intenso e reiterado que lhe tem sido dado, desde há muitos anos, pela CGD, e tendo em conta que esta é a maior instituição bancária nacional, conhecida pela generalidade da população, que a expressão Caixa é utilizada, pela generalidade das pessoas adultas, referenciada à CGD, que a CGD tem feito investimentos frequentes, sérios e avultados, na publicitação e promoção da sua marca Caixa, e que, na perspectiva da livre concorrência, não existe a necessidade de manter livremente disponível, de modo isolado e com finalidade distintiva, o sinal Caixa, para que todos os concorrentes da CGD no sector bancário o possam utilizar, sempre poderia a CGD também invocar o secondary meaning, o significado secundário, para justificar o reconhecimento do seu direito exclusivo ao uso da marca “Caixa”.*

Do direito à marca, enquanto direito exclusivo, oponível *erga omnes*, que reserva ao seu titular a utilização económica do correspondente sinal, resulta não só que o seu titular se pode opor à sua utilização por terceiros, como também que um terceiro não pode utilizar o sinal que constitua a marca de outrem de modo a lesar o correspondente direito.

Qualquer uso de marca alheia por terceiro para referenciar os seus próprios produtos ou serviços, seja como sinal distintivo dos mesmos, seja a outro título, nomeadamente publicitário, afronta o exclusivo do titular da marca, constituindo ato ilícito. Tal decorre do disposto no artigo 258.º e, à contrario, do artigo 260.º, ambos do CP.

⁸⁵ AC. do STJ de 10.09.2009. Processo n.º 118/09.4YFLSB.

Para a apreciação da aquisição do carácter distintivo da marca, na sequência do uso que da mesma foi feito, podem levar-se em consideração: a parte do mercado detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso da marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos sectores interessados que identificam o produto ou o serviço como proveniente de uma empresa determinada graças à marca e declarações de Câmaras de Comércio e de Indústria ou outras Associações Profissionais⁸⁶.

A marca é recusada se tiverem preenchidos os requisitos previstos no artigo 7.º n.º 1 alíneas b) - d) CTMR e tem a Interpretação e prática do IHMI em relação a este dispositivo legal Artigo 52 n.º 2 CTMR. As condições de aplicabilidade devem estar cumpridas na data do pedido mas devem continuar preenchidas na data em que a decisão é proferida. Em consequência desta abordagem, foi considerado pelo IHMI ser suficiente para recusar o registo de uma marca, a demonstração de ausência de eficácia distintiva no momento em que a decisão é tomada.

Foi mediante o Estudo apresentado pelo MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW □MUNICH⁸⁷, que se propôs o seguinte: A data relevante para apreciar os motivos absolutos de recusa deverá ser a data da decisão relativa ao registo (desde a data do pedido até à data de decisão), sendo proposta a alteração do Preâmbulo do n.º 1 do artigo 7.º CTMR e n.º 1 do artigo 3.º TMD .

A data relevante para apreciar a aquisição de eficácia distintiva de modo a prever a possibilidade de adquirir carácter distintivo em data posterior à data de pedido, e antes da data do registo, sendo proposta a modificação do artigo 7.º n.º 3 CTMR e artigo 3.º n.º 3 TMD.

Em conclusão, para que a constituição de uma marca seja válida, o sinal deverá ser provido de capacidade distintiva, devendo estar apto a identificar a proveniência de determinado produto ou serviço. Com o princípio do secondary meaning, um sinal originariamente desprovido de tal distintividade, pode vir a adquiri-la, em virtude do seu uso prolongado, e que provoque no espírito do consumidor médio, uma conversão, com carácter de distintividade, de determinados produtos e serviços provenientes de um agente económico, sendo assim viável através desse significado secundário, que o uso prolongado lhes conferiu.

⁸⁶ Conforme decisão do Tribunal Geral, Acórdão T-378/07

⁸⁷ Disponível em http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf

Mediante o meu especial interesse nesta teoria. foi-me entregue para análise um processo, que acaba por ser um excelente *case study* de aquisição de capacidade distintiva através do uso.

Exemplo de concessão total (aquisição de capacidade distintiva através do uso)

Processo n.º 476923

Reprodução do sinal requerido: **“KARTING ALMANCIL”**

O pedido de registo da marca nacional **“KARTING ALMANCIL”** foi objeto de despacho de recusa total e provisória, por falta de capacidade distintiva do sinal registando, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 223.º do CPI.

Em sede de recusa provisória verificou-se que o sinal registando **“KARTING ALMANCIL”** apresentava-se unicamente composto por elementos que, limitando-se a indicar a localização geográfica (“Almancil”) e o tipo de prestação de serviços (“Karting”), entre a atividade exercida pela entidade que se pretende referenciar através do sinal em estudo “ATRACÇÕES (PARQUES DE -); COMPETIÇÕES DESPORTIVAS (ORGANIZAÇÃO DE -); JARDINS DE ATRACÇÕES; ORGANIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS [SERVIÇOS DE EMPRESÁRIOS]; PARQUES DE ATRACÇÕES.” da classe 41.^a.

A requerente foi previamente notificada para vir ao processo, no prazo de um mês, pronunciar-se relativamente aos fundamentos que motivaram a recusa provisória do registo da marca nacional mencionado em epígrafe.

No exercício do seu direito de resposta, a requerente alega a aquisição, através do uso do sinal registando, da capacidade distintiva legalmente exigida nos termos do n.º 3 do artigo 238.º do CPI.

Para o efeito, apresenta a seguinte argumentação:

- ✓ A requerente argumentou que é a proprietária do parque onde funciona o “KARTING ALMANCIL”, sito em Almancil;
- ✓ O “Karting de Almancil” foi criado em 1992;
- ✓ É um espaço de lazer e competição, acessível a todos;
- ✓ O “KARTING ALMANCIL” é uma firma que sempre girou no comércio (inaugurado por Ayrton Senna em 1992 e é uma réplica com 760m de extensão por 7,5m largura do antigo circuito brasileiro de Formula 1 Jacarepagua);

- ✓ Integrado num Complexo de Lazer localizado em Almancil perto da IP1, EN125, Aeroporto Internacional de Faro e a 5 minutos das Praias de Quinta do Lago e Vale do Lobo;
- ✓ O Parque é reconhecido de Interesse Turístico pela Direção Geral de Turismo;
- ✓ Possui Certificado de Qualidade & Imagem da Associação Empresarial de Almancil (e ainda duas menções honrosas de Empresa de Excelência);
- ✓ O circuito é Homologado pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

A requerente conclui as suas pretensões, afirmando que a marca “**KARTING ALMANCIL**” é há mais de vinte anos reconhecida pelo publico.

Para provar a aquisição de eficácia distintiva através do uso da marca ora em estudo, carrou para o processo diversos documentos probatórios, designadamente:

- ✓ Homologação do Circuito Karting de Almancil pela **Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting**.
- ✓ Declaração da **Câmara Municipal de Loulé**, que atesta que a requerente é uma empresa de reconhecido mérito e importância dos visitantes e da população em geral.
- ✓ Declaração da AHETA - **Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve** que refere que o estabelecimento da requerente tem elevado interesse e utilidade turística para a região pelo seu trabalho nestes 16 anos.
- ✓ Declaração do **Turismo do Algarve** que louva a importância da atividade desempenhada pela requerente, na diversificação e qualificação do produto turístico regional, nomeadamente na área da animação turística.
- ✓ Declaração da **CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional) do Algarve** que atesta para os devidos efeitos que a requerente tem reconhecido interesse na dinamização do turismo do Algarve.
- ✓ Listagem com sites nos quais é efectuada referência à marca registanda “KARTING ALMANCIL”.
- ✓ Exposição de diversas publicações nas quais é referida e publicitada a marca Karting Almancil (jornais, revistas, brochuras, newsletters...)

A proteção da marca, quando esta seja composta unicamente por elementos genéricos ou descritivos, pode vir a ser garantida se o requerente conseguir demonstrar que o sinal que pretende registar adquiriu, através do uso, suficiente capacidade distintiva. Neste sentido, o n.º 3 do artigo 238.º do CPI refere que: *“não será recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidos nas alíneas a), c) e d) do n.º 1 do artigo 223º se esta tiver adquirido carácter distintivo”*.

Face à prova, acima referida, junta ao processo pela requerente, importa analisar se podemos considerar que a marca registanda **“KARTING ALMANCIL”** adquiriu, através do uso que tem vindo a ser efetuado pela mesma, eficácia distintiva. As provas revelam, referências expressas à marca registanda, que o consumidor (especializado ou comum) reconhece o sinal como identificador dos serviços que a presente pretende assinalar.

No entanto, a proteção de uma marca nestas circunstâncias, ou seja, composta unicamente por elementos genéricos ou descritivos, pode vir a ser garantida se o requerente conseguir demonstrar que o sinal que pretende registar adquiriu, através do uso, suficiente capacidade distintiva. Vai neste sentido a previsão do n.º 3 do artigo 238.º do CPI que refere que *não será recusado o registo de uma marca constituída, exclusivamente, por sinais ou indicações referidas nas alíneas a), c) e d) do n.º1 do artigo 223º, se esta tiver adquirido carácter distintivo*.

Na verdade, uma marca que à partida não poderia ser registada por ser genérica ou descritiva, devido a uma efetiva utilização no mercado pode converter-se numa referência capaz de permitir ao consumidor reportar produtos ou serviços à sua proveniência empresarial, cumprindo, desse modo, a função distintiva reservada a esta modalidade de direito privativo de propriedade industrial.

Cabe ao requerente alegar e provar que um sinal - que à partida não seria distintivo - é, afinal, capaz de individualizar, aos olhos do público, os produtos e serviços por ele designados. Para tal não basta apenas demonstrar que utiliza a marca em questão, sendo, ao invés, imprescindível que o consumidor a reconheça como identificadora de produtos e serviços pertencentes a uma única entidade.

Esta aferição da eventual aquisição de capacidade distintiva de um sinal à partida descritivo ou genérico dá-se no momento do estudo do pedido de registo, sendo que, as provas de uso e reconhecimento pelo público, devem reportar-se aos cinco anos que antecedem a sua entrega.

A requerente carrou para o processo diversos documentos que comprovam, não só a utilização pela requerente da marca, como também demonstram que os consumidores reconhecem aquele sinal e reportam-no à proveniência empresarial, ou seja, à requerente MUNDO DO KARTING LDA. De facto, as provas revelam referências expressas à marca registanda - através de notícias, brochuras, entre outras publicações e sites diversificados - que o consumidor especializado e também o consumidor geral reconhece o sinal como identificador dos serviços que a presente marca pretende assinalar na classe 41.^a da Classificação Internacional de Nice “ATRACÇÕES (PARQUES DE -); COMPETIÇÕES DESPORTIVAS (ORGANIZAÇÃO DE -); JARDINS DE ATRACÇÕES; ORGANIZAÇÃO DE ESPECTÁCULOS [SERVIÇOS DE EMPRESÁRIOS]; PARQUES DE ATRACÇÕES”.

Perante a exposição acima enunciada, sanado o fundamento de recusa, pelos motivos acima referidos, decidi pela concessão do presente pedido de registo, nos termos dos n.ºs 3 e 8 do artigo 237º do CPI.

13. EXPECTATIVAS EM RELAÇÃO AO ESTÁGIO

Quando realizei a candidatura ao Mestrado em Ciências Jurídicas Empresarias, pela FDUNL, desde logo o que me aliciou foi o facto de a Faculdade permitir aos seus alunos a conclusão do 2.º Ciclo de Estudos mediante a realização de um estágio curricular, e não proporcionando apenas a forma tradicional, a Dissertação de Mestrado.

No relatório de estágio tende-se a privilegiar o cotejo direto com a realidade, utilizando a observação como forma de pesquisa, pretendendo assim explicar cada um dos departamentos que compõe o INPI, e que não tive a oportunidade de contactar numa vertente mais prática.

Lamentavelmente, não tendo tido a oportunidade de frequentar as aulas de Direito da Propriedade Industrial, no segundo semestre do ano letivo 2012/2013, por sobreposição de horários, tinha um enorme interesse e curiosidade em aprofundar e conhecer determinadas matérias, pois na verdade, apenas tive a proximidade com estas matérias na cadeira de Direito Penal Económico.

Cabe referir, que ao realizar a candidatura ao estágio curricular no INPI, tinha como propósito essencial ampliar e aperfeiçoar os meus diminutos conhecimentos na área da Propriedade Industrial, uma vertente do direito pouco explorada.

O estágio curricular desenvolvido durante os cinco meses no INPI, no âmbito do Mestrado em Ciências Jurídicas Empresariais da FDUNL, superou as minhas expectativas iniciais, na medida em que acabou por se manifestar muito mais aliciante e estimulante do que o esperado, pela sua vertente prática.

Considero de máxima importância a faculdade que se permite aos mestrandos a realização de estágios curriculares para conclusão do 2.º ciclo de estudos, uma vez que mediante os conhecimentos adquiridos ao longo do estágio, estes acabam por ser muito benéficos, também a nível pessoal, no ingresso ao mundo laboral.

14. ANÁLISE CRÍTICA DAS ACTIVIDADES E RELAÇÃO COM SUPERVISOR INTERNO E ORIENTADORA DA FDUNL

O estágio realizado no INPI, durante os meses de Setembro a Janeiro, no contexto do Mestrado em Ciências Jurídicas Empresariais, foi de extrema relevância,

pela forma como conciliei a minha formação, enquanto jurista, propiciando o alargamento do leque dos meus conhecimentos em propriedade industrial, através do organismo português responsável pela proteção e promoção da propriedade industrial, de acordo com a legislação nacional e internacional em vigor.

No início do estágio curricular, tive a oportunidade de entender o exercício pleno do Instituto, transitando pelos vários departamentos que o constituem, através de variadas formações prestadas pelos colaboradores e funcionários do INPI, informações essas que se volveram numa mais-valia, para uma melhor prestação nos departamentos subsequentes.

O trabalho que realizei no DMDM foi essencialmente de cariz prático, pois consistia no exame de processos e respetivamente na elaboração dos despachos, que posteriormente seriam objeto de correção pelo técnico orientador, designado para coordenar nesse departamento.

No decorrer da minha passagem pelo DMDM, senti-me completamente integrada na equipa que o constitui, e foi-me criada uma conta de utilizador, que me permitiu o acesso ao sistema interno do INPI, o SGD, e ainda a possibilidade de estar a par das notícias, eventos e jurisprudência no âmbito da propriedade industrial. Ainda na órbita da minha passagem pelo DMDM, tive o privilégio de participar nas reuniões do departamento, que se realizavam todas as quintas-feiras.

As matérias que mais gostei de tratar no DMDM foi precisamente o estudo de pedido de registo de marca e a análise de processo de DOM.

Após o período decorrido no DMDM, integrei a equipa do DAJ, que considero ter sido fundamental para completar o trabalho efetuado por mim no DMDM, uma vez que o trabalho efetuado no DAJ acaba por abranger inúmeras matérias tratadas no DMDM, nomeadamente é para o DAJ que permutam os processos relativos às modificações de decisão.

Faço um balanço final de estágio curricular muito positivo, essencialmente pelo seu cariz prático, o que me possibilitou a compreensão da atividade, no seu todo, do Instituto e do conhecimento da propriedade industrial.

No que diz respeito ao contato com o orientador interno, durante o período de estágio, o contato com o Dr. João Amaral foi muito regular, mas no curso do estágio em tempo integral, mantive uma contato mais direto com os técnicos examinadores do DMDM, sem exceção, que tão bem me acolheram no departamento, fazendo-me sentir completamente integrada numa equipa dinâmica na qual opera a entreajuda.

A comunicação com a Senhora Professora Cláudia Trabuco, foi desde o início da minha pretensão de realizar o estágio no INPI bastante frequente, acabou por se tornar mais contínua durante a o tempo de elaboração do presente relatório, tendo respondido às minhas questões, fazendo sempre apreciações bastante proveitosas e benéficas.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os objetivos a que me propus no âmbito do estágio curricular no INPI, foram todos atingidos.

Congratulo a FDUNL por celebrar o Protocolo de estágio com o INPI, para conclusão do 2.º ciclo de Estudos em Direito, pretendendo também, com a concretização deste relatório, vir a estimular os futuros mestrados a seguir esta área do direito, ainda tão pouco explorada nas Universidades, a propriedade industrial.

Enquanto Jurista e Mestranda, foi de extrema importância na minha formação, e também a nível pessoal, o contato com o que de mais alto nível se faz em Portugal na Função Pública, o trabalho desenvolvido pelo INPI, e por isso, faço registo neste relatório que tenciono enveredar pela área da propriedade industrial.

16. INDICAÇÕES BIBLIOGRÁFICAS

Monografias:

AA.VV. – *Código da Propriedade Industrial Anotado* (António Campinos, Coordenador Geral e Luís Couto Gonçalves, Coordenador Científico), Almedina, Coimbra, 2010.

GONÇALVES, LUÍS M. COUTO, *Manual de Direito Industrial*, 4.^a edição revista e atualizada, Almedina, 2013.

MAIA, JOSÉ MOTA, *Código da Propriedade Industrial Anotado*, Almedina, Janeiro 2005.

OLAVO, CARLOS, *Propriedade Industrial*, Manuais Universitários, 2.^a Edição Atualizada, Revista e Aumenta, Almedina, 2005.

SERENS, MANUEL COUCEIRO NOGUEIRA, *A Vulgarização da Marca na Diretiva 89/104/CEE, de 21 de Dezembro de 1988* (Id Est, no nosso Direito Futuro), Coimbra, 1995.

Bases de dados consultadas:

Acórdão de 12.12.2002 – processo C- 273/00 – Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000CJ0273:PT:PDF> [consultado a 2 de Janeiro de 2014].

ARBITRARE – O Centro - Sobre o Centro – Disponível em https://www.arbitrare.pt/centro_a.php [consultado em 5 de Fevereiro de 2014].

Declaração Final da Reunião sobre a criação da Marca Lusófona – Disponível em http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/88/Declara%C3%A7%C3%A3o%20Final%20-%20ML.pdf [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

DGPJ – Direção Geral da Política e da Justiça. Disponível em <http://www.dgpj.mj.pt/sections/home/> [consultado em 11 de Dezembro de 2013].

DIRETIVA 98/71/CE – Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0071:pt:HTML> [consultado a 16 de Dezembro de 2013].

DOOR – Agricultura e Desenvolvimento Rural

<http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/browse.html?display> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

E- LEARNING FOR SMES - Disponível em mais 13 línguas da União Europeia.

<http://oami.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=1507&lngcdd=true&la=en> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

E-BACCHUS – Agricultura e Desenvolvimento Rural – disponível em

<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=PT> [consultado a 3 de Janeiro de 2014].

EPO – Estados designados. Disponível em [http://www.epo.org/about-](http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html)

[us/organisation/member-states.html](http://www.epo.org/about-us/organisation/member-states.html) [consultado em 13 de Dezembro de 2013].

EPO – European Patent Office. Disponível em <http://www.epo.org/> consultado em 11 de Dezembro de 2013].

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA – Mestrado em

Direito, Estágios – Listas de Protocolos <http://www.fd.unl.pt/Anexos/6198.pdf> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

GABINETE DE PLANEAMENTO E POLITICAS – Disponível em <http://www.gpp.pt/>

[consultado a 6 de Janeiro de 2014].

GAC – Grupo Anticontrafação, disponível em [http://anti- contrafacciao.com/](http://anti-contrafacciao.com/),

<http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=265> [consultado em 17 de Dezembro de 2013].

IHMI – Euro Locarno – Disponível em <https://oami.europa.eu/eurolocarno/> [consultado em 17 de Dezembro de 2013].

IHMI – Instituto de Harmonização do Mercado Interno. Disponível em

<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/> [Consultado a 3 de Dezembro de 2013].

INPI - Academia de PI – Formação à medida – Informações

http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/71/406/Academia%20de%20PI%20-%20Ficha_ident_nec_formacao.pdf [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

INPI - Tabela de Taxas em vigor em

<http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=365> [consultado em 11 de Dezembro de 2013].

INPI - Academia de PI - Apresentação - Disponível em

<http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=239> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

INPI - Academia de PI - Oferta de Formação para o ano 2013 – Disponível em

<http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=279> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

INPI - Academia de PI – Formação à medida

<http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=289> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

INPI – 10.^a Edição da Classificação Internacional de Nice Produtos e Serviços.

Disponível em <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=255>

INPI – 9.^a Edição da Classificação Internacional de Locarno em classes. Disponível em

<http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=265>

INPI – Acordo de Madrid relativo ao Registo Internacional de Marcas, de 14 de Abril de

1981. Disponível em <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=254>

INPI – Biblioteca Digital. Disponível em

<http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=255> [consultado a 20 de Dezembro de 2013].

INPI – Boletim de Propriedade Industrial (exemplo). Disponível em

http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/49/55/442/490/2013-12-11.pdf
[consultado a 20 de Dezembro de 2013].

INPI – Manual de Aplicação do CPI. Disponível em

[http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/43/471/Manual%20de%20Aplica
ção%20do%20CPI.pdf](http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/43/471/Manual%20de%20Aplica%20do%20CPI.pdf)

INPI – Marcas – Registo Comunitário. Disponível em <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=139> [consultado a 2 de Janeiro de 2014].

INPI – Missão, Visão, Princípios e Valores. Disponível em <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=56> [consultado em 12 de Dezembro de 2013].

INPI – Pesquisas – Serviços Online. Disponível em <http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT> [consultado a 3 de Janeiro de 2014].

INPI – Portal da Lusofonia. Disponível em <http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=370> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

INPI – Serviços online – Pesquisa de Design. Disponível em <http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/design.jsp?lang=PT>

INPI Internacional – Descrição do projeto disponível em <http://emarks.iisa-innov.com/> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

INPI Internacional. – Acrónimo do projeto disponível em <http://www.enterpriseeuropenetwork.pt/Paginas/default.aspx> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

INPI Internacional. – Brochura do projeto disponível em http://www.marcasepatentes.pt/files/collections/pt_PT/286/287/IPEuropAware%20Brochure.pdf [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

INPI- Serviços online – Pesquisas de Marcas. Disponível em <http://servicosonline.inpi.pt/pesquisas/main/marcas.jsp?lang=PT>

PORTAL DA LUSOFONIA - Disponível em <http://www.portal-lusofonia.org/> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

PORTAL DA LUSOFONIA – Espaço virtual da lusofonia – Disponível em <http://www.portal-lusofonia.org/> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

PORTAL DOS CONTRATOS PÚBLICOS – Disponível em <http://www.base.gov.pt/base2/> [consultado em 12 de Dezembro de 2013].

TMVIEW- Disponível em <https://www.tmdn.org/tmview/welcome> [consultado a 3 de Janeiro de 2014].

WIPO - WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – Disponível em <http://www.wipo.int/portal/en/> [consultado em 10 de Dezembro de 2013].

WIPO – Lisbon – The International System off Appellations of Origin. Disponível em <http://www.wipo.int/lisbon/en/> [consultado a 3 de Janeiro de 2014].

WIPO – WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION – Members of the Madrid Union – Disponível em <http://www.wipo.int/madrid/en/members/> [consultado a 2 de Janeiro de 2014].

WORLD TRADE ORGANIZATION – Disponível em <http://www.wto.org/index.htm> [consultado em 09 de Dezembro de 2013].

